



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0262-TRA-PI**

**Oposición de la empresa “Novartis AG.”**

**Novartis AG. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1331-03)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 031 -2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintiocho de enero de dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor Harry Zurcher Blen, mayor, casado, Abogado, cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de Escazú, en su calidad de apoderado especial de la empresa **Novartis AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en 4002 Basel, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil tres, el Licenciado Roberto Castillo Castro en su concepto de Apoderado Especial de la entidad **Laboratorios Kin S.A.**, solicita la inscripción de la marca de comercio y fábrica “**Triamkin**” en clase 5 Internacional, para proteger productos farmacéuticos o medicinales, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.



**SEGUNDO.** Que mediante escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, el señor Harry Zurcher Blen, en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de comercio y de fábrica *Triamkin* en clase 5, presentada por la empresa *Laboratorios Kin, S.A.*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición presentada y continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca *Triamkin*.

**CUARTO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, el señor Harry Zurcher Blen interpuso recurso de apelación y es por esa circunstancia que el Tribunal conoce del presente asunto.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: 1- Que el señor Roberto Castillo Castro, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de Curridabat, con cédula de identidad número



uno- ochocientos veinticuatro-trescientos veinticuatro, es Apoderado Especial de la empresa **Laboratorios Kin, S.A.** (folios del 2 al 7). 2- Que el señor Harry Zurcher Blen, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, es Apoderad Especial de la empresa **Novartis AG** (folios del 31 al 33). 3- Que bajo el acta N° 134818 de 29 de agosto de 2002 y vigente hasta el 29 de agosto de 2012, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca **Triaminic**, en clase 5 para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para uso humano (folio 60).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO: OMISIONES.** Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por Tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**Considerando Tercero, último párrafo** ” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de rechazar la oposición presentada y continuar con el trámite de la solicitud de inscripción, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal por mayoría decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).



**CUARTO: SOBRE EL FONDO.** A pesar de que el recurrente no expresó agravios en su escrito de interposición de la apelación, ni tampoco cuando se le otorgó la audiencia de quince días por parte de este Tribunal, esta Instancia por el control de legalidad que ejerce, conforme lo dispone el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, y sobre todo por ser marcas dirigidas a la salud de consumo humano, hace las siguientes consideraciones.

Cuando la empresa **Novartis AG** interpuso la oposición a la inscripción de la marca **Triamkim**, lo hizo basado en que su representada tiene inscrita el signo marcario **Triaminic**, aduciendo en ese entonces similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas, indicando la posibilidad de que el público consumidor incurra en error.

La identidad o similitud de los signos marcarios, está regulada en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ese numeral establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su inciso a) y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos o similares y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso que nos ocupa en donde las marcas enfrentadas son para clase 5, con productos similares, porque ambas protegen productos farmacéuticos, el cotejo se debe hacer basado en el primer supuesto indicado, sea *“si el signo es idéntico o similar a la marca registrada”*.

De esta forma visualizamos:

***TRIAMKIM***

***TRIAMINIC***

Ambos signos son marcas denominativas que para su comparación se debe de seguir algunas



reglas preestablecidas, algunas por la doctrina o por la misma normativa. En ese sentido un primer criterio es la ***comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión***. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca posterior. Abarca una visión de conjunto de todos sus elementos, que para el caso concreto son simples marcas denominativas.

Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Estas marcas deben compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.”* (Tratado Sobre Derecho de Marcas. Fernández Novoa, Carlos, segunda edición. Pág. 299).

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina ha señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:



*“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).*

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas **no tienen:** a) el mismo número de sílabas; b) la misma terminación y c) sucesión de vocales. Sí ambas comparten la misma raíz **“Triam”**, sin embargo la pronunciación de una u otra no fija una misma sonoridad. Ambas son nombres de fantasía que no responden a ningún significado.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que no existe similitud entre ambos signos, pues desde el punto de vista ortográfico no se manifiesta coincidencia en el número de sílabas, en la terminación y en la posición de las vocales. Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las palabras que conforman cada marca, tienen una vocalización disímil, pues no tienen la misma terminación que marca sustancialmente la diferencia entre ambas,



situación que permite al consumidor medio a diferenciar un producto de otro, máxime que la similitud de éstos, es en cuanto a los de tipo farmacéutico únicamente.

Al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados y siendo que únicamente coinciden en la protección de uno de los productos, **“los farmacéuticos”**, este Tribunal al igual que lo resuelto por el Registro, determina que no existe riesgo de confusión al público consumidor y por ende no existe tampoco riesgo de confusión del origen empresarial de las marcas enfrentadas, ni la calidad de los servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”*, (la negrita no es del original). En el caso de análisis no existe identidad o similitud de signos.

Por lo anterior, bien hizo el registro en declarar sin lugar la oposición presentada contra el signo marcario pretendido y acoger su solicitud de inscripción, ya que no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores por lo que es posible su coexistencia registral.

**QUINTO:** Al determinar esta instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede por mayoría es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **Novartis AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma.



**SEXTO.** En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **Novartis AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. **NOTIFÍQUESE.**—

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*MSc.. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*





## VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

### **SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.**

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una *objeción* a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus



- razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*

*“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”*

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas



veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil siete, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

**CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES.** A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

*“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)”* (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece



ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

*“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).*

Como se puede observar, la “forma” que han de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda,



suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los **“resultandos”** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los **“considerandos”** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o **“Por tanto”**, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor.**

**Oposición a la Inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.38**