



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2007-0188-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PILSNER URQUELL (DISEÑO)

Florida Ice And Farm Company y de Productora La Florida S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4530-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 046 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dos de febrero del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliadas en San José, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro; y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, quince minutos, del veintinueve de mayo del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha veintitrés de junio del dos mil cuatro, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de gestor oficioso de la empresa Plzensky Prazdroj, a.s., solicitó el registro de “PILSNER URQUELL (DISEÑO)”, en clase 32 de la nomenclatura internacional como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO: Que en fecha veintidós de agosto del dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Florida Ice And Farm Company, S.A. y Productora La Florida S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO: Que a las catorce horas, quince minutos, del veintinueve de mayo del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.

CUARTO: Que en fecha diecinueve de junio del dos mil siete, la representación de las empresas oponentes apeló la resolución final indicada.

QUINTO: 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia solo por la forma en que se va resolver este expediente, sin valorar el fondo del asunto, se tienen los siguientes:

1- Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, es Apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Florida Ice An Farm Company, S.A. y Productora La Florida S.A. (Ver folios 192 al 194).

2- Que bajo el acta N° 37953 de 28 de octubre de 1968 y vigente hasta el 28 de octubre de 2013, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “PILSEN” propiedad de Productora la Florida S.A., cédula jurídica número 3-101-306901, en clase 32 para distinguir y proteger bebidas de cereales, bebidas de malta, cerveza aguada, cerveza. (Ver folio 182 al 183).

3- Que ante prevención hecha mediante resolución de este Tribunal de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, del veintisiete de setiembre del dos mil siete, la empresa Plzensys Prazdroj a.s., presentó un poder especial visible a folios 171 al 176 otorgado por la licenciada Lilian Ruth Zelaya Panting, representante de la empresa aludida, a favor de los licenciados José Antonio Muñoz Fonseca, Ana Cristina Arroyave Rojas y Manuel Enrique Lizano Pacheco.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado: **ÚNICO.** Que el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco tuviera la condición de apoderado especial de la empresa Plzensys Prazdroj a.s., pues, el documento donde consta el poder otorgado a favor de éste carece de la correcta cadena de autenticaciones de las firmas y del trámite de legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. (Ver folios 171 al 176).



TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA GESTORÍA Y PROCEDENCIA DE UN GESTOR OFICIOSO. Sin entrar a conocer el fondo del asunto este Tribunal considera que en el caso bajo examen, el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas Florida Ice And Farm Company y Productora La Florida S.A. debe declararse con lugar por las razones que de seguido se indican: **1.- SOBRE LA GESTORÍA Y PROCEDENCIA DE UN GESTOR OFICIOSO.**

Dentro de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 8039, el artículo 82 determina en el tercer párrafo, la procedencia de la representación de un gestor oficioso al decir: “Artículo 82. ... *En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre*”. Correspondiendo observar dicho numeral en relación con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil, ya que en ambas normas se impone el deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

Este Tribunal mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad que “La gestoría procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como *“la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.”* “El nombre de “cuasicontrato” es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos” (BRENES CÓRDOBA (Alberto), “Tratado de los Contratos”, Editorial Juricentro, 5ª Edición, San José,

1998, p. 105). En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación.

“La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados”, Explica además que “ El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practicaba. Unas veces puede tratarse de un acto aislado; con más frecuencia se está ante una situación duradera, ante la lejanía, la ausencia ignorada o el impedimento de aquel de cuyas cosas se cuida.” (CABANELLAS (Guillermo), “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo IV, Editorial Heliasta, 27^a Edición, Argentina, 2001, 174 p.)

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cuál es una situación de emergencia que justifica la intromisión de un tercero en el patrimonio de otro o en su círculo familiar, por mera benevolencia, para evitarle un daño o perjuicio.

Nuestro Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295 y siguientes, no la llega a definir, sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, ha merecido mayor puntualización los presupuestos que condicionan su procedencia, expresando al respecto el artículo 286 del Código Procesal Civil: *“ Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultados, (...) En el caso de que el dueño no se apersona en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales*

y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.” (La negrilla no es del original).

El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales:

“Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado **deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses**, si fuere extranjero, en ambos casos a **partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada** y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”.
(lo subrayado y destacado en negrilla no es del original).

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.

3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.

4- Debe rendir garantía a efectos de responder por los resultados del asunto.

5- El representado debe ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como:

“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15).

6- Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo es que

luego intervenga el mandatario formalmente designado, ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero. Acreditada esta representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.

7- Si se omitiere el requisito de la ratificación dentro del plazo previsto legalmente, como sanción se tendrá por no presentada la solicitud de que se trate y se perderá el derecho de prelación en el caso de una solicitud inicial de registro.”

2- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE. De la documentación que consta en autos, se observa que el escrito inicial de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “PILSNER URQUELL (DISEÑO), fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de junio del dos mil cuatro por el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de gestor oficioso de la empresa Plzensky Prazdroj, a.s., situación, que nos permite señalar, que el representante referido, de conformidad con lo prescrito en los numerales 82 de la Ley de Marcas, 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y 286 del Código Procesal Civil, tenía el deber de dejar dentro del plazo de los tres meses acreditada la representación y verificada la ratificación, ello, por tratarse de una compañía extranjera, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos exigidos por ley.

Cabe resaltar, que de los autos se determina, que el licenciado Lizano Pacheco, presentó el poder especial dentro del plazo de los tres meses señalado, tal y como se observa del documento visible a folio ocho del expediente, no obstante, analizado el mismo, este Tribunal consideró que no cumplía con los requisitos legales que debe reunir todo poder otorgado en el extranjero, prescritos en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, No. 46 del 7 de junio de 1925 y sus reformas, que a letra disponen lo siguiente:



“**Artículo 80.-** Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo el sello del Consulado y producirán efecto en la República de Costa Rica después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.” (lo resaltado no es del texto original).

“**Artículo 81.-** En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

Como consecuencia del hecho anteriormente apuntado, procedió este Tribunal a prevenir mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, del veintisiete de setiembre del dos mil siete, a la empresa apelante que aportara copia certificada del poder visible a folios diez al quince del expediente, en la que constara la legalización completa, ello, con el afán de comprobar la legitimación procesal del licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, sin embargo, el poder aportado en virtud de la prevención aludida no cuenta con la cadena de autenticaciones de firmas, pues como puede notarse, no se auténtica la firma del Cónsul de Costa Rica en San Salvador El Salvador, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, omitiéndose el requisito de legalización.

De lo expuesto se concluye, que no puede considerarse válida la actuación que hace el licenciado Luis Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa Plzensky's Prazdroj, ya que quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal demostrarla desde la primera gestión que realice, tal y como lo dispone el artículo 9° de la citada Ley de Marcas, que en lo conducente señala lo siguiente:



“**Artículo 9.-** La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: c) Nombre del representante legal, cuando sea del caso. (...) Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encuentra.”

Al tenor de lo expuesto, deviene necesario revocar la resolución apelada en cuanto a que no fue debidamente acreditada la legitimatio ad processum, por parte del solicitante.

CUARTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, considera por mayoría este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Florida Ice And Farm Company y de Productora La Florida S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, quince minutos, del veintinueve de mayo del dos mil siete, la que en este acto se revoca, no por las razones expuestas por el apelante sino por las esgrimidas por este Tribunal.

QUINTO: 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



Por las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Florida Ice And Farm Company y de Proctura La Florida S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, quince minutos, del veintinueve de mayo del dos mil siete, la que por este acto se revoca, no por las razones esgrimidas por el apelante, sino por las ya indicadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez salva el voto. 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. **NOTIFÍQUESE.**

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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 marcaria–, **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, 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 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:

- Requisitos de inscripción de la marca
- TG Solicitud de inscripción de la marca
- TNR. 00.42.05