

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0189-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “PILSNER URQUELL”

Marcas y otros signos

Florida Ice And Farm Company y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4401-04)

VOTO N° 065-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del once de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto 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 representación de las empresas **FLORIDA ICE ANDA FARM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro **Y PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en concepto de gestor oficioso de la empresa **PLZENSKÝ PRAZDROJ, a.s.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Checa, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial,

el diecisiete de junio de dos mil cuatro, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PILNER URQUELL”**, para proteger y distinguir los siguientes productos: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 16 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que en escrito presentado ante el Registro a quo, el diecisiete de setiembre de dos mil cuatro, el señor Lizano Pacheco indica que el poder que lo faculta para actuar en nombre de dicha empresa se encuentra adjunto al expediente 2004-4530 correspondiente a la marca Pilsner Urquell (diseño) en clase 32 Internacional.

TERCERO. Que mediante escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil cinco las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpusieron oposición contra la inscripción de dicha marca.

CUARTO. Que por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil siete, se declara sin lugar la oposición y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca *Pilsner Urquell.*, de la cual apela la opositora y conoce este Tribunal de dicho recurso.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. *Hechos probados.* Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: Que en el expediente administrativo número 2004-4530, se encuentra adjunto un poder especial otorgado en la escritura número ciento dieciséis por la notaria Ana Cristina Arroyave Rojas, en fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco, mediante el cual la señora Morena Guadalupe Zavaleta Nova en representación de la compañía **PIZENSKY PRAZDROJ, A.S.**, sustituye su mandato en la licenciada Kristel Faith Neurohr (ver folios 177 y 178).

SEGUNDO. *Hechos no probados.* El Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, no logra probar que dentro del término de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de la marca, le fuera otorgado un poder que lo acreditara como representante de la empresa **PIZENSKY PRAZDROJ, A.S.**

TERCERO. *Sobre el fondo.* 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, 5ta. 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... 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 Heliastra, 27 Edición, Argentina, 2001, pág. 174).

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cual 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.

Ahora bien, en nuestro Código Procesal Civil, en el numeral 286, respecto al gestor, se estipula lo siguiente: *“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 resultas, (...) 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 instancias, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.”*

Por otra parte, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en el párrafo tercero, la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al señalar: *“...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”,* disposición que está íntimamente relacionado con el numeral 9 del Reglamento a la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos y el referido artículo 286 del Código Procesal Civil, que indica: *“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.**”*

De la normativa transcrita, es posible deducir algunos de los presupuestos que interesan para el caso concreto y 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- El representante 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.
- 3- 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.

En el caso concreto, el señor Lizano Pacheco indica expresamente, que su poder especial para la tramitación de la marca que interesa, se encuentra adjunto al expediente 2004-4530 correspondiente a la marca Pilsner Urquell en clase 32, y lo hace por medio de un escrito

presentado el 17 de setiembre de 2004, fecha en que venció los tres meses que el artículo 9 ibidem estipula para la ratificación de lo actuado.

Verificada esta información por parte de este Tribunal, se encontró que a folios 177 y 178 del expediente consta el poder a que hace referencia el señor Lizano Pacheco, con el agravante que dicho poder no le es otorgado a su persona, sino que a la Licenciada Kristel Faith Neurohr en fecha 17 de marzo de 2005, sea nueve meses después de solicitada la inscripción de la marca que interesa, siendo esta situación un hecho evidente de que el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, no logró dentro del plazo establecido por el referido artículo 9 del Reglamento, que se le otorgara un poder por parte de la empresa **PLZENSKÝ PRAZDROJ, a.s.** a su favor para proceder con la ratificación de la solicitud de la marca. Esta omisión produce como consecuencia, *que la solicitud se tenga por no presentada.*

Recuérdese que el trámite de gestor oficioso es sumamente formal, el cual se debe ratificar en un plazo de un mes si la empresa es nacional y tres meses si la empresa es internacional, con un poder plenamente válido y eficaz. La ratificación de todo lo actuado que hace el Licenciado Vicente Lines Fournier en fecha 10 de diciembre de 2004, amparado a un poder que le fuera otorgado el 7 de diciembre anterior, lo es fuera del término establecido en el artículo 9 anterior a pesar de que la apoderada original Ana Cristina Arroyave Rojas, obtuvo la representación el 7 de setiembre de ese mismo año, sea dentro del ya indicado término de tres meses. En similar situación se encuentra el poder otorgado a la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en fecha 17 de marzo de 2005, que incluso coincide con el que remite el Licenciado Lizano Pacheco para comprobar su legitimación.

El Tribunal siempre con el ánimo de tratar de que se subsane el procedimiento y lograr mantener los actos en beneficio del usuario, da la oportunidad a los solicitantes de

comprobar su legitimación, en este caso por ser una gestoría oficiosa mediando una empresa internacional, dentro del término de tres meses y por eso ante la omisión del Registro de verificar documentalmente el poder a que hace referencia el señor Lizano Pacheco, el Tribunal lo hace llegar al expediente, mediando un poder otorgado a otra persona de fecha 17 de marzo de 2005, nueve meses después de instaurada la gestoría oficiosa, siendo que no es posible admitirlo, pues como se indicó anteriormente, el trámite de gestoría es formal y el solicitante debe de cumplir con los requisitos legales para continuar como apoderado, ajustándose al plazo que indica la ley y que le sea otorgado a su persona.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, este órgano jerárquico encuentra que dentro del término de tres meses posteriores a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca *Pilsner Urquell*, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco no logró obtener un poder que lo acreditara como representante de la empresa **PLZENSKÝ PRAZDROJ, a.s.**, como tampoco ésta ratificó dentro de ese término lo actuado por el gestor oficioso, toda vez que el poder especial a que se hace referencia es otorgado a favor de persona diferente al gestor oficioso y fuera del plazo estipulado por la normativa aplicable. Lo anterior lleva a concluir, que lo procedente es declarar por mayoría con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, pero por las razones aquí indicadas, y en su lugar se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil siete.

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 No. 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por mayoría el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, pero por las razones aquí indicadas, y en su lugar se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil siete. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. 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 1° 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



DESCRIPTOR

Gestor Oficioso

T.G. Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos.

T.N.R: 00.42.07