



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0160 TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “FRESCOLITA EXTTRA”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen 3978-05).

Marcas y Otros Signos

VOTO 076-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil ocho.

Recurso apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las diez horas y treinta minutos del dieciocho de mayo dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González, mayor de edad, asistente, con cédula de identidad uno- novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, vecina de San José, en condición de apoderada especial de THE

COCA COLA COMPANY, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**FRESCOLITA EXTTRA**”, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día treinta y uno de octubre de dos mil cinco, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**FRESCOLITA EXTTRA**”, en clases 32.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas y treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 del 1 de febrero del 2000 y Convenios Internacionales GARR (Ronda de Uruguay), Convenio de París, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y Arreglo de Lisboa, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra (sic) la solicitud de inscripción de la marca “**FRESCOLITA EXTTRA**” en clase 32 internacional, presentado por **THE COCA COLA COMPANY**. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

CUARTO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la propiedad Industrial, emitir certificación de las marcas inscritas a nombre de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 084 al 094 inclusive, del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Manuel E. Peralta Volio, es apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-00078437 y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-306901 (ver folios 25 y 26).

2.- Que la señora Katty Castillo Cervantes es apoderada especial de la empresa **THE COCA COLA COMPANY** quien ratificó lo actuado por la primera gestionante (ver folio 66).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad Productora La Florida S.A. y Florida Ice and Farm Company S.A., se encuentran inscritos los signos distintivos **“IMPERIAL” diseño**, bajo el acta de registro número 76941, en Clase 33 de la nomenclatura internacional, **“CITRUS STONES”**, bajo el acta de registro número 165754, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, **“BAVARIA” DISEÑO** bajo el acta de registro número 157143, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, **“B”** diseño, bajo el acta de registro número 154099, en Clase 33 de la nomenclatura internacional, **“KAYSER”**, bajo el acta de registro número 109653, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, **“LA FLORIDA”**, bajo el acta de registro número 127035, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, **“SUPERIOR”** bajo el acta de registro número 35307, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, **“ESTRELLA ROJA”** bajo el acta de registro número 120207, en Clase 32 de la nomenclatura internacional, (ver folios 84 al 94).

4.- Que el edicto de la marca **“FRESCOLITA EXTTRA”** fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 169, 170 y 171 los días 02, 05 y 06 de setiembre de 2005. (Ver folio1).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada determinó que el término solicitado FRESCOLITA EXTTRA, constituía una palabra novedosa, que no describía el producto que se pretende proteger, considerado como un término de fantasía que no constituye

una apropiación indebida de elementos descriptivos, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de las empresas Florida Ice and Farm Company y Productora La Florida S.A.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, el derecho e interés que le asiste a sus representadas de impedir que terceros registren indebidamente como marcas o componentes de ellas, términos que afecten el mérito o valor de sus productos, que dañan la sana competencia, e inducen a error al público consumidor. Además, señala que una marca que contiene un adjetivo calificativo superlativo como Extra que se pronuncia igual a Extra no puede ser de fantasía, por dar a entender que el producto que ampara es superior a los demás, lo que es falso y engañoso y perjudica a los consumidores y a los otros competidores, no es de fantasía por ser una voz común que denota superioridad o excelencia, que el artículo 7º incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son claros en no permitir el registro de adjetivos calificativos como marcas. Además, aduce que todos los antecedentes de marcas con el vocablo Extra que invoca el Registro para justificar el rechazo de la oposición fueron mal admitidos y que el error no crea derecho. Que Frescolita también resulta descriptiva por ser un diminutivo de fresco, esto es una colita o bebida refrescante moderadamente fría, es el nombre del producto, no es registrable y ambos vocablos carecen de distintividad. Por último, argumenta que se equivoca el Registro cuando dice que la marca solicitada carece de todo significado dentro de la lengua castellana, no obstante que la solicitante admite que la marca solicitada forma parte del vocabulario general, siendo descriptiva por lo que el Registro debe rectificar su error.

QUINTO. SOBRE LA LEGITIMACION DE LAS EMPRESAS APELANTES. En efecto, tal y como lo argumenta el representante de las empresas apelantes, a las mismas les asiste interés de impedir que terceros registren indebidamente como marcas o componentes de ellas términos que afecten el mérito o valor de sus productos, pues resulta claro para este

Tribunal, en virtud de la prueba para mejor resolver solicitada, que las sociedades apelantes, a pesar de no actuar en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito o presentado similar o idéntico al solicitado, tal y como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, se encuentran legitimadas para oponerse a la inscripción de la marca “**FRESCOLITA EXTTRA**” presentada por **THE COCA-COLA COMPANY**, en clase 32, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por las condición de dichas empresas como competidor del sector pertinente, lo que se acredita conforme las marcas inscritas aportadas por el Registro de la Propiedad Industrial constantes a folios 84 al 94 del expediente. En relación a este aspecto, en el voto 005-2007 de las 10 horas 30 minutos del 08 de enero de 2007, este Tribunal analizó en forma amplia esta situación, señalando, entre otros, que. “...*La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.*”

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**FRESCOLITA EXTTRA**”, como marca de fábrica y de comercio en clase 32 nomenclatura internacional, la mayoría de este Tribunal no encuentra razones para considerar, al igual que el a-quo, una denegatoria de la marca solicitada sino, estima, que debe continuarse con el trámite de inscripción tal y como se solicitó si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

El signo que pretende el registro, analizado en forma conjunta, como lo ordena el inciso a) del

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, no puede considerarse una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto, toda vez que apreciado en relación con los productos que se mencionan en la solicitud de marca determina un carácter distintivo.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “...*como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”. Este artículo señala la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la cual es observada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

SEXTO. En el presente caso, el signo que se solicita como marca es de tipo denominativo en escritura normal mediante letras mayúsculas, conformada por dos vocablos, donde uno de ellos “EXTTRA” es similar fonéticamente al término “EXTRA” que engloba su propia acepción, la cual sustenta diferentes contenidos conceptuales, es un término que se usa comúnmente para determinar que algo es superior a lo normal, que se requiere más de lo mismo o es utilizado para determinarse una situación como “fuera de” (extraordinario, tiempo extra, etc); el otro elemento denominativo “FRESCOLITA”, que conforma el signo solicitado,

no presenta contenido conceptual, no mantiene una designación precisa, por lo que es considerado un signo de fantasía a juicio de la mayoría de este Tribunal. En este sentido, en el presente caso, por mayoría no podemos considerar que el vocablo EXTTRA vaya a informar directamente al consumidor de la calidad del producto ya que visto en forma conjunta “FRESCOLITA EXTTRA”, el vocablo EXTTRA no califica al término anterior, al punto de que en conjunto describan una cualidad del producto a distinguir con el signo propuesto, tampoco, existe posibilidad que los términos como se solicitan conlleven a provocar un efecto sugerente sobre el producto.

Analizado el signo propuesto como marca de fábrica y comercio para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, considera la mayoría de este Tribunal que se constituye en una marca arbitraria, siguiendo para ello el concepto esbozado por el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: que marca arbitraria es aquella “...cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209).

Por mayoría en el caso de marras el signo “Frescolita” no guarda relación con la naturaleza de los productos que pretende distinguir, por lo que respecto de ellos resulta arbitraria. Dicha arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

Por lo anterior, no pude argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo marcario solicitado contiene un adjetivo calificativo superlativo, que da a entender que el producto que ampara es superior a los demás, en el caso que nos ocupa, la denominación EXTTRA no le es aplicable a una función calificadora del producto, como pretende hacer ver el apelante, los

términos que componen la marca que pretende el registro, ambos términos contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto de vocablos que la componen.

SETIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. . Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que el signo solicitado, “**FRESCOLITA EXTTRA**”, para la **Clase 32**, propuesto por la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, no es un término descriptivo sino que cuenta con un grado de distintividad razón por la cual, por mayoría, este Tribunal concuerda con el **a quo** al haber dispuesto declarar sin lugar la oposición presentada, acogándose entonces la solicitud de registro de la marca señalada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, del dieciocho de mayo de dos mil siete, la cual se debe confirmar.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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 que anteceden y citas legales invocadas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciada Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND**



FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, del dieciocho de mayo de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. El juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. **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 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



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORIA DE SIGNOS PROTEGIDOS

INSCRIPCION DE MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR:00.41.55