



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0154-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**

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

**apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 4088-04)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO N° 080-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trecientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio de dos mil cuatro, el Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, mayor, bínubo,

abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Calle Victoria, Urbanización Miraflores, República de Panamá, solicita la inscripción de la marca **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de esas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otra clase), naipes, caracteres de imprenta, clichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de julio de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, presentó oposición contra la inscripción de la marca de **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo marcario **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad indicada supra, interpuso en tiempo Recurso de Apelación, exponiendo los

agravios en esa oportunidad.

**QUINTO.** Que a la substanciación 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. HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de este asunto, se tienen como hechos de tal naturaleza, los siguientes:

- 1- Que el escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca “ **AGUILA CALIDAD**” (**DISEÑO**), por parte de la sociedad **PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.**, fue presentado por el Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día ocho de junio de dos mil cuatro (ver folio 1).
- 2- Que la legalización del poder conferido por la empresa **PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.**, al Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, fue posterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca “**AGUILA CALIDAD**” (**DISEÑO**) (ver folio 9).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen HECHOS NO PROBADOS de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. OMISIONES.** Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de

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

**CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN.** Prima facie, sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal considera de importancia, señalar que, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se sigue por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica.

Lo anterior se debe a que para que un apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptada su representación idónea, previa presentación del poder mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija, toda vez que la revisión y aceptación de la personería, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **legitimatío ad processum** necesaria para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas, dentro de procesos o procedimientos en los que se puedan debatir cuestiones que podrían ser litigiosas.

**QUINTO.** Bajo esta tesis y para el caso en que el poder haya sido otorgado en el extranjero, los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, regulan lo relacionado al trámite de legalización, cuestión que fue debidamente aclarada por este Tribunal en el voto 347-2006, que en lo conducente señala:

“...De todo lo dicho debe quedar claro que el artículo 31 de la Ley de Marcas, para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en **documento privado legalizado y autenticado** conforme los trámites consulares, y **no una escritura pública**, tal y como se había interpretado.

El **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:

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

Así las cosas, se infiere que la fecha que otorga los efectos jurídicos al poder conferido en el extranjero para ser válido en Costa Rica, es la de autenticación del cónsul respectivo, otorgada en San José, Costa Rica, por el oficial de la Cancillería.

**SEXTO.** En el caso que nos ocupa, consta a folios 111 a 113, la prevención hecha por este Tribunal a las catorce horas, treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil siete, entre otros, al Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, respecto a la presentación de la secuencia de legalización del poder especial otorgado por la empresa **PRODUCTOS PANAMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, prevención que fue cumplida mediante escrito presentado ante este Tribunal, el veinticuatro de octubre de dos mil siete, aportando el poder legalizado en Costa Rica por la Oficial de Autenticaciones Hannia Porras García, **con fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete** (folios 171 y 6 a 10).

En razón de que la fecha de solicitud de inscripción de la marca “**AGUILA CALIDAD**” (**DISEÑO**) fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de junio de dos mil cuatro, aunque dicho poder cumple con los requisitos para ser utilizado en Costa Rica, lo cierto es que tal representación no puede ser de recibo por este Tribunal, toda vez que la legalización de dicho poder fue posterior a la solicitud de inscripción del signo mencionado.

En consecuencia, al ocho de junio de dos mil cuatro, fecha en que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la referida marca, el Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa **PRODUCTOS PANAMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, toda vez que el poder otorgado a su favor, surte efectos en Costa Rica, hasta el día veinticuatro de octubre de dos mil siete, fecha en que fue legalizado por la Oficial de Autenticaciones.

**SETIMO.** Que por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, como en el caso de marras, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**, no se contaba con las facultades legales para actuar en nombre de la empresa **PRODUCTOS PANAMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, pero por las razones aquí dichas, revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete, y en su lugar declarar inadmisibile la solicitud de registro de la marca **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, por carecer el solicitante, Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, de legitimación procesal al momento de haberla presentado.

**OCTAVO.** 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E, Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, pero por las razones aquí dichas, se revoca la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete, y en su lugar se declara inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca **“AGUILA CALIDAD” (DISEÑO)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, por carecer el solicitante, Licenciado **Dennis José Aguiluz Milla**, de legitimación procesal al momento de haberla presentado. 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. 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 **objección** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

### **DESCRIPTORES**

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- FALTA DE LEGITIMACIÓN

TNR 00.42.25