

**Expediente N° 2007-0306-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “MAGIC FRESH”**

**Société des Produits Nestlé S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2169-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 101-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del cinco de setiembre de dos mil siete.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2005, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **ALINTER S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MAGIC FRESH”**, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir carne, pescado en su variedad de atún enlatado, sardinas, aves y caza; extractos de carne; aceites y grasas comestibles; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; y conservas.

II.- Que una vez publicado en el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas del cinco de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: **Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SOCIETES [sic] DES PRODUITS NESTLÉ S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “MAGIC FRESH”, en clase 29 internacional, presentada por ALINTER, S.A. (...) NOTIFÍQUESE.***”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 16 de enero de 2008, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Jiménez Sancho; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. La mayoría de

este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 11:15 horas del 4 de diciembre de 2007, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 73 y 74 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MAGGI**”, bajo el registro número **32807**, perteneciente a la empresa **Société des Produits Nestlé S.A.**, vigente desde el 12 de enero de 1966 hasta el 12 de enero de 2001, para distinguir y proteger, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos (ver folio 73); y en **Clase 30** del nomenclátor internacional, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta; vinagre, salsas, especias; y hielo (ver folio 74). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**MAGIC FRESH**” presentada por la empresa **ALINTER S.A.**, por haber considerado que no habría un riesgo de confusión entre el signo solicitado, y la marca inscrita “**MAGGI**”, perteneciente a la opositora. De manera inversa, en su expresión de agravios el apelante insistió en que tal riesgo sí existe, y más aun porque los productos que serían amparados por las marcas contrapuestas pertenecerían a la misma Clase 29 del nomenclátor, por lo que en consecuencia, el consumidor medio podría verse confundido en cuanto al origen empresarial de los productos de una y otra

empresa, argumentación que obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ellas para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **"MAGGI"**, como la solicitada, **"MAGIC FRESH"**, son marcas denominativas, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, porque está conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante, habiéndose dicho sobre el particular que:

*" (...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público." (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).*

Entonces, si la marca solicitada es **“MAGIC FRESH”**, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva viene a ser la palabra inglesa **“MAGIC”**, no sólo por encontrarse en una primera posición (lo que le facilita una mejor percepción sensorial y retención mental por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente, por un “golpe de vista”, su atención), sino porque como lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre una y otra, del signo propuesto no debe ser tomada en consideración la palabra **“\_ FRESH”** (“FRESCO” en inglés), vocablo que por demás carece de distintividad, por tratarse de un término descriptivo y, por ende, inapropiable. Y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, semejantes, porque careciendo ambas de algún diseño o de alguna tipografía en particular, y dejando de lado –por las razones ya mencionadas– el vocablo **“\_ FRESH”** de la marca solicitada, tanto la inscrita, **“MAGGI”**, como la propuesta, **“MAGIC”**, son palabras bisílabas que comparten un mismo prefijo: **“MAG\_”**, y una misma cantidad de letras y un mismo orden de vocales, diferenciándose únicamente por las sílabas **“\_GI”** presente en la inscrita, e **“\_IC”** presente en la solicitada.

No obstante lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, las marcas contrapuestas se pronuncian y escuchan de manera muy distinta, por cuanto siguiendo las reglas del **Alfabeto Fonético Internacional** (véase: [http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto\\_Fon%C3%A9tico\\_Internacional](http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional)), y propiamente la consonante “g” duplicada en la marca inscrita, obliga a que su pronunciación sea africada, es decir, reproduciendo un tipo de sonido que se inicia con una oclusión (obstrucción del flujo de aire) y una fricación (liberación del flujo de aire) de forma rápida y sucesivamente entre los órganos articulatorios, mientras que esa misma y única consonante “g” en la marca propuesta, obliga a que su pronunciación deba ser postalveolar, que es cuando se toca con la punta de la lengua la parte posterior de los alveolos dentarios superiores (véase: <http://www.leerespoder>.

[com/consonantes.htm](http://com/consonantes.htm)). En otras palabras, las dos letras “G” de la marca inscrita, “**MAGGI**”, deben ser pronunciadas guturalmente, tal como se hace en español, mientras que la única letra “G” de la marca solicitada, “**MAGIC**”, debe ser pronunciada tal como corresponde en el idioma inglés, es decir, reproduciéndose un sonido que a la escucha de un hispanoparlante se asemeja a la pronunciación de la letras “LL” en medio de vocales, o “Y” al inicio de una palabra, un sonido típico del inglés que en el citado Alfabeto Fonético Internacional se suele representar con el símbolo “**d<sub>3</sub>**”. Adicionalmente, la diferencia fonética recién comentada se incrementa por la circunstancia de que la marca inscrita termina con una vocal, “**\_I**”, en tanto que la solicitada con una consonante “**\_C**”, lo cual también distingue, necesariamente, la pronunciación y escucha de una y otra.

Y es en el punto de vista *ideológico*, donde las marcas contrapuestas difieren completamente, toda vez que mientras “**MAGGI**” puede tratarse tanto de un apellido muy común en la península itálica, que se dice puede derivarse del nombre medieval *Maggio*, o bien, provenir de una región del municipio de *Macerata*, al Este de Italia (véase: <http://www.dmassolo.com.ar/Familias/frontini-maggi.htm>), como de un nombre de pila en diminutivo, derivado sea del nombre hebreo *Magdalena*, o del nombre griego *Margarita*, en la realidad costarricense –sobre la cual no hace falta que profundice este Tribunal–, con ese vocablo se alude directamente a una marca con la que se distinguen unos productos para la elaboración de sopa instantánea, caldos y fideos instantáneos (véase: <http://es.wikipedia.org/wiki/Maggi>), de viejo raigambre en el país, en tanto que la palabra en inglés “**MAGIC**” contenida en la marca propuesta, significa en español “*MAGIA*”, que según la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consiste en el “*Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales*”, de lo que se deduce que entre una y otra marca no hay, al nivel conceptual, ninguna relación, ligamen o siquiera evocación, que puede sugerir que el público consumidor pudiese caer en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas en esta oportunidad, a pesar de que estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** Por los razonamientos que anteceden, si bien la mayoría de este Tribunal entiende los argumentos dados por el apelante en defensa de los intereses de su representada, lo cierto es que no los puede avalar.

Lo anterior se debe a que como resultado de los cotejos marcarios realizados por el Registro de la Propiedad Industrial y este Órgano de alzada, resulta que en definitiva, entre las marcas entredichas median suficientes elementos de distintividad que hace posible su coexistencia, sin que en este momento sea observada por esta autoridad alguna evidente conexión competitiva entre tales marcas, de lo que se sigue que la simple autorización de la inscripción registral de la marca “**MAGIC FRESH**”, no puede provocar, por ese solo hecho, la conculcación de los derechos de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, derivados de la inscripción de su marca “**MAGGI**”, que se trata de un signo que se encuentra debidamente posicionada en el inconsciente colectivo de la sociedad costarricense. Por consiguiente, desde la percepción de la mayoría de este Tribunal, aunque los productos de una y otra marca tengan eventualmente un destino o finalidad semejantes y circulen en un mismo mercado, por esa sola circunstancia no se enfrentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor, que lo pueda hacer desconcertarse acerca del origen empresarial de unos y otros.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse con que la marca que se pretende registrar, no afectaría los derechos de la empresa opositora, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las catorce horas del cinco de setiembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.**

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del cinco de setiembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. 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 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*

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**