



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0278-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PALMOLIVE SPA”

Punto Rojo Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8600-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 133 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en nombre de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad de esta plaza, domiciliada del Edificio de los Tribunales, 300 metros al norte, Provincia de Alajuela, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinticinco minutos, del veintisiete de agosto del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil dos, el licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, en su concepto de apoderado especial de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio de “**PALMOLIVE SPA**” en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos para el cuidado



personal, artículos de tocador y cosméticos, jabones, productos para el baño y la ducha, gel para el baño y la ducha, aceites para el baño y la ducha, esponjas para baño, jabón de tocador en barra, jabón líquido para manos, aceites, lociones y cremas para el cuerpo y la piel productos para el cuidado del cabello, champú, acondicionadores, gel y lociones para el cabello.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha once de noviembre del dos mil tres, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**PALMOLIVE SPA**” presentada por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**.

TERCERO: Que mediante resolución número 8237 dictada a las doce horas, veinticinco minutos del veintisiete de agosto del dos mil siete, por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca referida anteriormente.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticuatro de setiembre del dos mil siete interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal mediante escrito de fecha seis de febrero del dos mil ocho, presenta los agravios de su representada.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1-** Que Rafael Antonio Oreamuno Blanco, es apoderado especial de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY. (Ver folios 66 al 69). **2-** Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de la empresa PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA, a partir del seis de julio del dos mil seis (Ver folio 42 vuelto). **3-** Que bajo el acta N° 141326 de 23 de setiembre del 2003 y vigente hasta el 23 de setiembre del 2013, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “SPA” propiedad de **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger jabones. (Ver folio 55).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

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 como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, la mayoría de este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que el “**Considerando Cuarto in fine**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de la marca presentada para que se continúe con el procedimiento, 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, la mayoría de este tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el consentimiento de la



apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado.

CUARTO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “PALMOLIVE SPA”. De la documentación que consta en autos, observa la mayoría de este Tribunal que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien manifestó ser apoderado especial de la empresa opositora **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, hizo referencia al expediente en donde se encontraba su acreditación, tal y como consta a folio dieciséis del expediente, al indicar que “(...) *en concepto de apoderado especial de la empresa PUNTO ROJO S.A., sociedad de esta plaza domiciliada del Edificio de los Tribunales, 300 metros al Norte, Provincia de Alajuela, poder que consta en los archivos de esta Oficina, adjunto al expediente No. 46.598 (...).*”

No obstante, lo anterior, el Registro a quo, le previno al representante de la empresa opositora, mediante resolución interlocutoria, de las diez horas del dieciocho de mayo del dos mil seis, que aportara un poder general o generalísimo en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o bien un poder especial conforme lo dispone la circular número RPI-01-2005, concediéndosele el plazo de dos meses, a efecto de que ratificara todo lo actuado y acreditara su representación so pena de tenerse por abandonada su solicitud (ver folio 34).

Para cumplir con la prevención hecha, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela mediante escrito visible a folio cuarenta y uno presentado al Registro **a quo** el dieciocho de julio del dos mil seis, ratifica y aporta el testimonio de la escritura número treinta y cuatro, otorgada a las diecisiete horas del seis de julio del dos mil seis, ante el Notario Eduardo Díaz Cordero, mediante la cual, el señor Luis Fernando Beeche Pozuelo, mayor, soltero, máster en administración de negocios, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y cinco-cero cuarenta y siete, en su condición de



apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, le confiere al licenciado Víctor Vargas Valenzuela, poder, denominado especial administrativo “...para que en nombre y representación de dicha sociedad, pueda tramitar ante el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional de Costa Rica y/o ante las oficinas y autoridades nacionales que corresponda en Costa Rica, la oposición contra el expediente registral número dos mil dos-ocho mil seiscientos de la marca “PALMOLIVE SPA”, en clase tres de la Nomenclatura Internacional, solicitada por Colgate Palmolive Company (...).” (Ver folio 42 vuelto). Como puede observarse, el poder fue otorgado al licenciado Vargas Valenzuela el día seis de julio del dos mil seis, fecha posterior a la presentación de la oposición, la cual fue presentada el 11 de noviembre del 2003. Al respecto, cabe advertir, que en el escrito de oposición el licenciado Vargas Valenzuela indicó que su acreditación se encontraba adjunto al expediente número cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho (**46.598**).

Posteriormente, este Tribunal, amparado en las políticas de saneamiento, previo a dar curso al recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en nombre de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinticinco minutos del veintisiete de agosto del dos mil siete, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil siete (ver folio 59), le previno conforme al aparte 1) a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, aportar copia certificada del poder que acredita al licenciado indicado como representante de la empresa mencionada, el cual se encuentra en el expediente número 46.598, prevención que fue cumplida (Ver folios 72 al 73). El poder general aportado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial corresponde al testimonio de la escritura pública número setenta y ocho, otorgada ante el notario público Pedro Díaz Cruz, por lo que mediante resolución dictada por este Tribunal a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del diecinueve de diciembre del dos mil siete (Ver folio 75), se le previno al licenciado Víctor Vargas Valenzuela, aportar una certificación en la que indicara si el poder

aludido se encontraba inscrito por tratarse éste de un mandato inscribible, ello de conformidad con el numeral 1251 del Código Civil, prevención que fue contestada en el plazo establecido de tres días, sin embargo, mediante dicha respuesta no subsana lo requerido.

Así las cosas, analizado el poder conferido al licenciado Víctor Vargas Valenzuela, oponente de la solicitud de inscripción de la marca “**PALMOLIVE SPA**”, la mayoría de este Tribunal considera no es válido para el objeto (oposición) en que se ha pretendido utilizar, toda vez que, a pesar de que se le denomina “poder especial”, este poder es un poder general, por las facultades que el señor Eerhard Steinvorth Perth, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA** le confiere poder al licenciado Víctor Vargas Valenzuela, tal y como parcialmente se transcribe de seguido: “ (...) *que confiere poder especial a nombre de su representada PUNTO ROJO S.A. (...) al señor Víctor Vargas Valenzuela (...) para que pueda recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda la obtención del registro y renovación de todas sus marcas de fábrica y de comercio, así, como para obtener traspasos, licencias de uso y cambios de nombre, marcas de servicio y expresiones y señales de propaganda, y cualquier otra gestión que deba realizar sobre el mismo objeto, a cuyo efecto queda facultado para dar ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular inscripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos (...).*”

Por consiguiente, al ser el poder otorgado ante el licenciado Pedro Díaz Cruz, un poder general, por las facultades que se le confiere al licenciado Víctor Vargas Valenzuela, conforme lo señala el numeral 1255 del Código Civil, el mismo debe ser inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 1251 del Código Civil, que dispone:



“Artículo 1251.- (...) Los poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y no producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción” (Lo resaltado en negrilla no es del original),

Bajo este marco fáctico, considera la mayoría de este Tribunal que el poder al que remite el licenciado Vargas Valenzuela le falta un requisito de eficacia, por no cumplir con los requerimientos que advierte el párrafo final del numeral transcrito, exigencia de obligatorio acatamiento en la fecha en que fue otorgado el poder mencionado, por consiguiente, al momento de presentarse la oposición a la solicitud de inscripción de la marca **“PALMOLIVE SPA”**, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, no contaba con capacidad procesal para actuar.

Sobre este aspecto en particular, cabe resaltar, que cuando se está en presencia de una remisión de poderes, como ocurre en el caso que nos ocupa, esta no resulta convalidante, en el tanto no cumpla con los requisitos exigidos por ley, concretamente, con el numeral 1251, párrafo final del Código Civil.

QUINTO: SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. En razón de lo expuesto, cabe mencionar, que quien presenta una solicitud de registro de una marca, debe tener su capacidad procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o en la primera gestión que realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en el que se encuentra”*.

Al respecto, cabe advertir, que la normativa en mención, es de aplicación no solamente para quien presenta la solicitud de inscripción de una marca, sino también, para aquel que interpone la oposición, ello, en virtud del principio de igualdad procesal consagrado en los artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política, en el sentido, que tanto el solicitante y el opositor, tienen los mismo derechos y obligaciones y, dentro de esas obligaciones está la de aportar el poder correspondiente al momento de realizar algún determinado acto, con el afán de comprobar su capacidad procesal, de conformidad con la normativa citada líneas atrás.

Así las cosas, en el presente asunto, la empresa opositora remitió a un poder que no cumplía, con el requisito del artículo 1251 del Código Civil.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinticinco minutos del veintisiete de agosto del dos mil siete, la que se confirma, por las razones ya indicadas por este Tribunal, en consecuencia se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PALMOLIVE SPA**”.

SETIMO: 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 y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cero cero dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinticinco minutos del veintisiete de agosto del dos mil siete, la que se confirma, por las razones ya indicadas por este Tribunal, en consecuencia se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PALMOLIVE SPA**”. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

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 **objección** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto**, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los



puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia.**

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

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

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

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

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

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

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el



firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que



habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su



competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los **“resultandos”** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los **“considerandos”** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o **“Por tanto”**, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica



errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05