

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2007-0266-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio
“CURACOL”**

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2813-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 136-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha veintiuno de abril de dos mil cinco, el señor **Julio Bonilla Sánchez**, mayor, casado, Administrador, vecino de Guápiles de Pococí, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento setenta y dos-seiscientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza

EL COLONO AGROPECUARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y uno, solicita se inscriba a nombre de su representada, la marca de fábrica y comercio “**CURACOL**”, en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir la venta de productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. El once de enero de dos mil siete, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, se opuso a la inscripción de la marca citada, argumentando similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita a nombre de su representada “**CURACRON**”, en clase 05 internacional para proteger y distinguir preparaciones para destruir bichos, fungicidas y herbicidas.

TERCERO. Que a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y cita de la No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **SYGENTA** (sic) **PARTICIPATIONS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CURACOL**”, en clase 05 internacional, presentado por **EL COLONO AGROPECUARIO S.A. (...)**”

CUARTO. En fecha veinte de setiembre de dos mil siete, la representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho no probado establecido en la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A 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 determinó la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “**CURACOL**” y la marca inscrita “**CURACRON**”, propiedad de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en clase 05 Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir preparaciones para destruir

bichos, fungicidas y herbicidas, pues no considera que exista confusión en el público consumidor. Respecto a la notoriedad alegada por la parte opositora, el Registro a quo, considera que en vista de que la prueba aportada consiste en una simple copia fotostática que no prueba que efectivamente sea una marca conocida por los consumidores, declara sin lugar la oposición interpuesta.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores; indica además, que la marca solicitada no posee ningún elemento que le proporcione novedad, capaz de otorgarle suficiente carácter distintivo; que ante la similitud de las marcas se pone en riesgo la salud pública por lo que no debe permitirse su coexistencia y además, que los elementos de notoriedad mencionados en la resolución, se cumplen al precisar que en el sector pertinente y en los círculos empresariales, SYNGENTA es una empresa de renombre y prestigio y el producto CURACRON es líder en el mercado y su registro previo hace que deba ser respetado.

CUARTO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie*

o *clase*”, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...*” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*; coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. RESPECTO A LA CONFRONTACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE PROTEGEN Y DISTINGUEN LAS MARCAS SUJETAS A ANÁLISIS. Para resolver el presente asunto, prima facie, por mayoría este Tribunal considera importante hacer el análisis de los productos que pretende proteger y distinguir la marca de fábrica y de comercio solicitada “CURACOL”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, a saber: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en conjunto con los productos que protege y distingue la marca inscrita “CURACRON”, y que consisten en preparaciones para destruir bichos, fungicidas, herbicidas. Nótese que los productos que ambas marcas protegen, se encuentran clasificados dentro de la misma clase 5 de la Nomenclatura Internacional, al igual que se determina que sendas marcas protegen productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, que son comúnmente también de uso veterinario, por lo que en este sentido, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el

requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

En el presente caso, a efecto de que la marca solicitada cumpla con ese requisito de distintividad, por mayoría este Tribunal considera que procede la eliminación de los productos que conllevan a una confusión o riesgo de asociación al público consumidor y que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, a saber los referidos a la destrucción de bichos, fungicidas, herbicidas y los veterinarios, conforme lo faculta el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en los párrafos primero y segundo, lo siguiente: **“Artículo 18.- Resolución.** *Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada. Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios...”*

SEXTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. Respecto a la notoriedad de la marca inscrita aducida por la empresa recurrente, aspecto que fundamentó ante el Registro a quo, mediante simples fotocopias, las que fueron certificadas notarialmente en esta sede, según consta a folio 107 del presente expediente, y que se basa en el hecho de que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, emitió el correspondiente certificado de la marca **“CURACRON”**, este Tribunal es del criterio que conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la

marca en el mercado, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca que fundamentara la presunta notoriedad alegada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría puede concluirse, que al eliminarse de la lista de productos que protege y distingue la marca solicitada “**CURACOL**”, los siguientes: productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y los veterinarios, entre el signo solicitado “**CURACOL**” y la marca inscrita “**CURACRON**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, no existe riesgo de asociación y confusión entre las marcas cotejadas, por lo que este Tribunal debe confirmar parcialmente la apelación presentada por la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, confirmar parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil siete y acoger la solicitud de registro, limitando la protección y distinción de los productos a la siguiente lista: venta de productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se resuelve: **I)** Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil siete. **II)** Confirmar parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil siete. **III)** Acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CURACOL**”, a nombre de la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO, S.A.**, en clase 5 de la Clasificación Internacional, limitando la protección y distinción de los productos a la siguiente lista: venta de productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales. 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 1° ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55