

**RESOLUCION FINAL**

**Expediente No 2007-0286 TRA-PI**

**Oposición en solicitud de Inscripción de la marca “AVAYA”**

**AVAYA, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1766-03)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0150-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, treinta minutos del tres de abril de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en representación de la empresa **AVAYA INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 211 Mount Airy Road, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de agosto de dos mil siete.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil tres, la licenciada Ana Cristina Saézn Aguilar, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos cuarenta y tres- ciento setenta y dos, como apoderada generalísima de **AVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, con cédula de persona jurídica tres-

cero doce- doscientos once mil ochocientos treinta y tres, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “AVAYA”, en clase 29 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para proteger la comercialización de los siguientes productos: carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas lecha y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos.

**SEGUNDO.** Que en fecha catorce de agosto de dos mil tres, el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, representando a AVAYA INC., plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

**TERCERO.** Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de agosto de dos mil siete, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la ley N° 7978, Ley de promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve : Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de AVAYA INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “AVAYA ” clase 29 internacional, presentada por el apoderado de **ADVANCE TOTAL MARKETING SYSTEM, INC** (...)”*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de setiembre del dos mil siete, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de AVAYA INC., apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, presentó el 14 de agosto de 2003 oposición a la solicitud de la marca “AVAYA”, como apoderado especial de la sociedad AVAYA INC. sustentándolo con un poder adjunto a la marca Avaya, en clase 9 (ver folio 12).

2.- Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio sustituyó a Marianella Arias Chacón, el poder especial otorgado por Avaya Inc. el 03 de mayo de 2006 (ver folio 104).

3.- Que la empresa Avaya Inc. otorgó poder, entre otros, al Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, el 03 de mayo de 2006, legalizado en fecha 10 de julio de 2006 (ver folios 271al 273).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN.**

De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, dentro de la oposición interpuesta en fecha 14 de agosto de 2003, en contra de la solicitud de registro de la marca de comercio “AVAYA”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, indica que actúa en condición de apoderado especial de la empresa AVAYA INC., organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de Norteamérica, remitiendo, a efecto de acreditar su personería, al poder adjunto en la solicitud de inscripción de la marca AVAYA en clase 09. De dicho poder, se aporta una fotocopia a folio 24, que omite indicar el cumplimiento del trámite de legalización en Costa Rica, requisito regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 y así lo ha observado este Tribunal.

Posteriormente, el Registro, al considerar que el poder al cual se remitió no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 1256 del Código Civil, mediante resolución N° 2003-1766 de las quince horas cuarenta y tres minutos, del catorce de marzo de dos mil seis, previno al licenciado Vargas Rohrmoser, entre otros, ratificar lo actuado y aportar poder general o generalísimo de conformidad con el Código Civil, o poder especial con las formalidades establecidas por ley a fin de continuar con el trámite de la solicitud, para lo cual concedió un plazo de seis meses (folios 101 frente y vuelto). En atención a tal prevención, mediante escrito presentado el 13 de junio de 2006, la licenciada Marianella Arias Chacón, señala que ratifica todo lo actuado por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser y adjunta testimonio de escritura número sesenta y nueve ante la notaria Cruz María Calvo Cuadra, por el cual el licenciado Manuel E. Peralta Volio comparece como apoderado especial de Avaya Inc., y sustituye el poder conferido el 03 de mayo de 2006 en la señora Marianella Arias Chacón. El Registro da por satisfecha dicha prevención y dictó la resolución final.

No obstante lo anterior, en virtud de que el Registro certifica que el poder al cual remitió el licenciado Vargas Rohrmoser no se presentó con la debida legalización, este Tribunal mediante resolución visible a folio 264 previno a la apelante fotocopia completa de ese poder. En observancia de dicha prevención la Licenciada Marianella Arias Chacón, por escritos presentados en fechas 20 de diciembre de 2007 y el 22 de enero de 2008 (folios 270 y 279), adjunta fotocopia certificada de un poder otorgado el 03 de mayo de 2006 por AVAYA INC., entre otros, al licenciado Fernán Vargas Rohrmoser y Manuel E. Peralta Volio, el cual fue legalizado el 10 de julio de 2006.

Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, la mayoría de este Tribunal estima que el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser a la fecha en que plantea la oposición, sea 14 de agosto de 2003, no contaba con la representación requerida para actuar válidamente a nombre de la empresa opositora y recurrente AVAYA INC..

Merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente desde su primera intervención, poder éste que debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos. La capacidad y las condiciones para su ejercicio, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 4º y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

En el caso de marras, el supuesto poder visible a folios 24 y 263, al cual remite el Licenciado Vargas Rohrmoser, no contaba con el trámite de legalización consular al plantear la oposición ante el Registro, requisito éste que se previno tanto al opositor como

al ente registral, mediante resoluciones constantes en autos (folios 252 y 264). En respuesta a lo prevenido, el Registro mediante oficio AJ-RPI-656-2007, a folio 262, señala que en el poder que se adjunta no consta la legalización consular.

Tal y como se razonó en el voto de este Tribunal N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del dos mil seis, el poder expedido en el extranjero cuando se actúe por medio de apoderado, tiene como requisitos el trámite de legalización y autenticación conforme lo establecen los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas y al faltar tal requisito deviene en ineficaz.

**CUARTO.** Tampoco, puede considerarse válida la sustitución que se presenta y consta a folio 104, ya que el poder que le sustituye el Licenciado Manuel E. Peralta Volio a la Licenciada Marianella Arias Chacón, le fue otorgado por la empresa Avaya Inc. el 03 de mayo de 2006, fecha posterior a la cual se plantea la oposición, sea el 14 de agosto de 2003, por lo que no puede considerarse válido para la actuación registral.

La revisión y aceptación de la personería, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la capacidad procesal necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. La demostración de la capacidad procesal y la legitimación, constituyen presupuestos necesarios para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate, de ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones o resolverse de oficio la ausencia de las mismas en cualquier estado del trámite.

Al no haberse acreditado la debida capacidad procesal por parte del Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser y de la Licenciada Marianella Arias Chacón, sus actuaciones y

peticiones realizadas ante el Registro y este Tribunal resultan improcedentes, pues en definitiva carecen de facultades para actuar en representación de la sociedad AVAYA INC., y por ende no se entra a conocer sobre lo apelado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en lo expuesto, por mayoría procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, quien dijo ser apoderada especial de la empresa AVAYA INC., contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma por las razones aquí esgrimidas.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 2° 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**

Por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, quien dijo ser apoderada especial de AVAYA, INC., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de agosto de dos mil siete, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros



que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 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*

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.

## **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

### **PRIMERO. 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 (artículo 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 (artículo 15 de la Ley, 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, 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 (artículo 18 de la Ley, 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.

**SEGUNDO. 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 juez que suscribe 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 a las diez horas del dieciocho de mayo del año en curso, 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.

**TERCERO. OTRAS CONSIDERACIONES.** A propósito de la revisión efectuada por este Tribunal de la parta dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, el suscrito Juez advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, en general, con todas las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyen 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 punto 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 (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), aplicable en la sede judicial, 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. Así, pues, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Tribunal 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, 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, amén de no haber sido analizados en la resolución (tales como los referentes al Convenio de París, o a los ADPIC), fueron mal ubicados en ese lugar.

Cabe recomendar, entonces, que en adelante el Registro de la Propiedad Industrial ajuste sus resoluciones finales, a los lineamientos que se infieren de lo indicado en esta resolución, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el firmante 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*, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del dieciocho de mayo del año en curso, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **DESCRIPTOR**

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACION

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06