



**RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2007-322-TRA-PI**

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

**OM PHARMA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 5025-03)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 151-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos del tres de abril de dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Alberto Guillén Downing**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y ocho-novecientos cincuenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **OM PHARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veinticinco de octubre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que el cuatro de agosto de dos mil tres, el señor Omar Acuña Vargas, mayor, casado una vez, Doctor en Farmacia, vecino de Los Yoses, San Pedro, San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y nueve-ciento treinta y siete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil novecientos ochenta, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio “**PULMOSAN**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir un



producto farmacéutico expectorante, antitusivo, broncodilatador, medicinal para curar catarros, bronquitis, broncorreas, tuberculosis pulmonar, alivio sintomático de la tos, y la congestión nasal debido a resfriados comunes y otras afecciones respiratorias en cualquier forma de presentación.

**SEGUNDO:** Que en fechas nueve y veintitrés ambas de enero de dos mil cuatro, los señores Carlos Eduardo Calvo Alvarado, en su concepto de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FARMACEÚTICA L.C., S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintiún mil quinientos cuarenta y cinco y Luis Alberto Guillén Downing, en su condición de apoderado especial de la casa **OM PHARMA, S.A.**, se opusieron al registro solicitado.

**TERCERO:** Que a las trece horas del veinticinco de octubre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: *“Con base en las razones expuesta y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política y Ley General de la Administración Pública, **SE RESUELVE:** I. Declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por los Apoderados de **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA, L.C., S.A.** y **OM PHARMA, S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca **“PULMOSAN”** en clase 5 internacional, presentado por **LABORATORIOS ANCLA, S.A.** II. Se ordena continuar con el trámite de la solicitud de inscripción...”*

**CUARTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de noviembre de dos mil siete, únicamente la empresa **OM PHARMA, S.A.**, apeló la resolución final indicada.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1- Que bajo el Acta No. 111570 se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PULMOBRONK**” a nombre de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C. S.A.**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger un jarabe para el tratamiento de afecciones broncopulmonares, el cual consiste en un producto farmacéutico de uso médico, para el consumo humano (ver folio 221).

2.- Que bajo el Acta No. 8724 se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PULMONAR-OM**” a nombre de la empresa **OM PHARMA, S.A.**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger, productos farmacéuticos y veterinarios, vigente desde el 17 de enero de 1946, hasta el 17 de enero de 2016. (ver folio 222).

3.-Que la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veinticinco de octubre de dos mil siete, fue apelada únicamente por la empresa **OM PHARMA, S.A.** (ver folios 205 y 206).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. RESPECTO AL APERSONAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C, S.A EN ESTA INSTANCIA.** Mediante escrito presentado en este Tribunal el dieciocho de febrero de dos mil ocho, el señor Carlos Calvo Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA**



**FARMACÉUTICA L.C., S.A.**, se apersona a solicitar que se rechace la solicitud de inscripción de la marca “**PULMOSAN**”, toda vez que su representada es propietaria de la marca inscrita “**PULMOBRONK**” y por ende, existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas. Al respecto, este Tribunal considera que tal apersonamiento es extemporáneo, toda vez que de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, en concordancia con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de abril de 2002, tratándose de la impugnación contra los actos y resoluciones definitivas que dicten los distintos Registros que conforman el Registro Nacional y, para el caso en que proceda el recurso de revocatoria, ha de ser interpuesto en un plazo de tres días hábiles y el de apelación dentro de los cinco días hábiles, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la notificación, siendo este último el mismo plazo estipulado en el numeral 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J de 2 de abril de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 92 del 15 de mayo de 2002). En el presente asunto, consta que la citada empresa, no interpuso dentro del plazo estipulado al efecto, recurso de apelación contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veinticinco de octubre de dos mil siete, sino que se apersona ante este Tribunal, en fecha posterior, cuando ya el término para combatir la resolución emitida por la Dirección de dicho Registro, había fenecido, por lo que el apersonamiento ante este Tribunal, resulta ser extemporáneo y como consecuencia de ello, el escrito presentado se tiene únicamente por recibido.

**CUARTO. DE LOS ARGUMENTOS Y AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR LA EMPRESA APELANTE ANTE LO RESUELTO POR EL REGISTRO.** El representante de la empresa OM PHARMA, S.A. fundamenta su apelación y agravios esgrimidos, diciendo que en materia de marcas, el análisis, tratándose de medicamentos, debe ser restrictivo por estar de por medio la salud pública, ya que son medicamentos que están indicados para el tratamiento de enfermedades



del sistema respiratorio, alegando que existe similitud gráfica y fonética al tener en común la marca solicitada PULMOSAN y la inscrita PULMONAR-ON, el sufijo PULMO, lo que puede crear confusión en el público consumidor.

**QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>PULMONAR-OM</b>	<b>PULMOSAN</b>
Productos	Productos
Clase 05: productos farmacéuticos y veterinarios	Clase 05: productos farmacéuticos que son un producto expectorante, antitusivo, broncodilatador, medicinal para curar catarros, bronquitis, broncorreas, tuberculosos pulmonar, alivio sintomático de la tos y congestión nasal debido a resfriados comunes y otras afecciones respiratorias en cualquier forma de presentación, veterinarios e higiénicos en todas sus presentaciones.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, la marca inscrita se compone de dos palabras, mientras que la solicitada está conformada por una sola. Entre ellas las primeras cinco letras son iguales, sean las letras “**PULMO**”. Sin embargo, las otras letras que las componen “**NAR-OM y SAN**”, acentúan la diferencia gráfica entre ambas. Así se desecha la similitud gráfica entre ambas palabras, alegada por la recurrente, ya que se



encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con el radical “**PULMO**”, la pronunciación final del signo inscrito y el solicitado, sea “**NAR-OM**” y “**SAN**”, son claramente distintas y establecen la diferencia, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito y el solicitado, se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia; de ahí, que no lleva razón el apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea lo que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o conceptual por parte del público consumidor, siendo, que los respectivos elementos denominativos que conforman el signo inscrito “**PULMONAR-OM**” y el solicitado “**PULMOSAN**”, son suficientes para rechazar el argumento que entre tales signos distintivos hay alguna coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

En relación a los productos, este Tribunal es del criterio que si bien es cierto los productos pertenecen a la misma clase, tal y como lo señala la parte recurrente, y que se venderían en los mismos almacenes o establecimientos comerciales, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que



deben ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio, no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, y por consiguiente, los agravios del apelante, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **OM PHARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil siete, la que se confirma en este acto.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Luis Alberto Guillén Downing, en su calidad de apoderado especial de la empresa OM PHARMA, S.A. contra la resolución dictada



por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil siete, la cual en este acto 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 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 **objección** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:



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

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

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

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

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



atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de 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*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55