



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-317-TRA-PI**

**Oposición al registro de la marca de comercio “TROPICAÑA EXTRA LIGHT” (DISEÑO)  
FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.,  
apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9098-04)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO No. 226-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.*** Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIZA, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida



bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Final Avenida San Martín No. 4-7, Nueva San Salvador, La Libertad, El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TROPICANA EXTRA LIGHT**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas, en clase 33 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de mayo de dos mil seis, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se apersona a oponerse contra la inscripción de la citada marca de comercio “**TROPICANA EXTRA LIGHT**” (**DISEÑO**).

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S. A** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**TROPICANA EXTRA LIGHT**”(DISEÑO), en clase 33 internacional, presentado por **LIZA S.A. DE C.V.**....”*

**CUARTO.** Que contra la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, el veinticinco de octubre de dos mil siete, presenta *Recurso de Apelación*, contra la resolución referida anteriormente.

**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 Durán Abarca; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se reformula el hecho probado que indica la resolución apelada, para que en lo sucesivo se lea así:

Que en el Registro de Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas: **1) “TROPICAL”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **32238**, desde el 2 de octubre de 1965, vigente hasta el 2 de octubre de 2010, para proteger y distinguir cerveza y bebidas de malta, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folio 81). **2) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **39963**, desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir cervezas, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 82 a 84). **3) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **41626**, desde el 19 de octubre de 1970 y vigente hasta el 19 de octubre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 85 a 87) **4) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **65740**, desde el 25 de setiembre de 1985, vigente hasta el 25 de setiembre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 88 a 90) **5) “TROPICAL”** en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **126530**, desde el 21 de junio de 2001 y vigente hasta el 21 de junio de 2011, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 91 y 92). **6) “TROPICAL FRESH”**, en clase 32 de la Clasificación internacional, bajo el registro No. **149444**, desde el 27 de agosto de 2004 y vigente hasta el 27 de



agosto de 2014, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folio 93). **7) “TROPI”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **38247**, desde el 21 de enero de 1969 y vigente hasta el 21 de enero de 2014, para proteger y distinguir toda clase de cervezas, a nombre de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folio 94). **8) “TROPI”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **148018**, desde el 23 de junio de 2004, vigente hasta el 23 de junio de 2014, para proteger y distinguir refrescos y cerveza, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folio 95) y **9) “TROPIFRUT”**, en clase 32 internacional, bajo el registro número **138749**, desde el 20 de mayo de 2003 y vigente hasta el 20 de mayo de 2013, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folio 96).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**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, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**CONSIDERANDO TERCERO**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, 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, el Tribunal por mayoría decidió no

anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción del signo distintivo “**TROPICAÑA EXTRA LIGHT**” (**DISEÑO**), al considerar que los signos distintivos en conflicto, carecen de similitud, ya que analizadas en forma global y conjunta la marca solicitada y las inscritas a nombre de las citadas empresas, se considera que existen elementos diferenciadores que le permiten a la marca solicitada, coexistir registralmente, aunado al hecho de que con respecto a la notoriedad de la marca TROPICAL, si bien se tiene por cierta tal característica, tal cualidad no reviste importancia, toda vez que los distintivos confrontados, carecen de similitud.

Por su parte, el recurrente basó sus argumentos en los siguientes aspectos: La marca TROPICAÑA solicitada, es para proteger bebidas alcohólicas, excepto cervezas en clase 33 y la marca TROPI de las opositoras, protege exactamente los mismos productos. Igualmente señala, que en la comparación de marcas mixtas y complejas, hay que fijarse en el elemento dominante, que existen casos de marcas constituidas por dos o más vocablos denominativos en los que uno de éstos destaca de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término, ocurriendo que el Registro a quo, tiene una concepción cerrada del principio que aconseja no descomponer los elementos de las marcas. Finalmente arguye, que los términos EXTRA y LIGHT añadidos al diseño del signo, no confieren ninguna distintividad a la marca impugnada, porque no son marca y han pasado a ser de uso común, muy intenso, ya que forman parte del conjunto de palabras que pueden ser utilizadas por cualquier comerciante, porque describen características que todo comerciante tiene derecho de destacar, por lo que no pueden constituirse en monopolio de



ninguna empresa.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione, sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

En consecuencia, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Respecto al signo solicitado “**TROPICANA EXTRA LIGHT**” (**DISEÑO**), este Tribunal, por mayoría considera que cuenta con el suficiente carácter distintivo, al contar con una carga diferencial que le otorga distintividad, con relación a las marcas inscritas a nombre de las empresas recurrentes, toda vez que, examinada en forma global y conjunta, como lo ordena el



inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dice: **Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”, con las marcas inscritas a nombre de las empresas recurrentes, “TROPICAL” y “TROPI”, pese a que poseen la misma raíz “tropi”, entre las marcas inscritas y la que se pretende registrar, se presentan suficientes elementos diferenciadores.

Nótese que la marca solicitada es de tipo mixta, al estar compuesta de un elemento denominativo “TROPICANA EXTRA LIGHT” y un elemento gráfico, que consiste en un diseño de forma rectangular, con figuras irregulares en colores muy llamativos, en los que resalta la palabra “TROPICANA”, en letras de color negro y debajo de ésta las palabras “EXTRA” y “LIGHT”, que de acuerdo con la empresa solicitante, en idioma español significan “extra ligero”, de las que no se hacen reservas, por lo que al igual que lo consideró el Registro **a quo**, no se advierte similitud alguna, ni gráfica, ni ideológica, ni fonética, al contener las marcas inscritas, elementos capaces de diferenciar con los contenidos en el signo que se pretende proteger.

Respecto al término “caña”, que se encuentra contenido en la palabra “TROPICANA”, la mayoría de este Tribunal considera que por tener un sentido evocativo, ese término es permitido, ya que la marca solicitada, al proteger y distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas, el término “caña”, le brinda al consumidor la idea clara que los productos que se pretenden proteger y distinguir, están hechos a base de esa sustancia, por lo que ese sentido evocativo, es un elemento más que le permite su registración, al igual que sucede con las marcas evocativas, que según Jorge Otamendi, se definen de la siguiente forma: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya



que se declararon registrables este tipo de marcas distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas...” (OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, 4 Edición, Buenos Aires, págs. 29 y 30), por lo que el término “caña” contenido en la palabra “TROPICAÑA”, es permitido. Además, en cuanto a los productos protegidos, debe hacerse notar que las marcas de las oponentes son cervezas y en la marca solicitada este producto está excluido, de ahí que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, y no se encuentran razones para considerar, al igual que el a quo, una denegatoria de la marca solicitada sino, estima, que debe continuarse con el trámite de inscripción tal y como se solicitó, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, la cual, se confirma.

**SÉTIMO. 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, 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 interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE ADN FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas, treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, la cual 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.**

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*

#### **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 1º 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 *ibidem*, 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**

- **Oposición a la inscripción de la marca**
- **Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.38**