

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0334-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “MEGYN”

Bayer Schering Pharma AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 509-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 288 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en nombre de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio y establecimiento comercial en Mullerstrabe 178, 13342 Berlín, Alemania, en contra de la Resolución N° 8152 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del diez de agosto del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de enero del dos mil tres, la señora María Israel Sarkis, en su concepto de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PRODUCTS GUTIS, S.A. o GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, con cédula de persona jurídica número tres-

ciento uno-siete mil ochocientos treinta, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “MEGYN” en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger productos farmacéuticos.

SEGUNDO: Que mediante escritos de fecha dieciocho de agosto del dos mil tres, los licenciados Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, y Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **SCHERING AG**, interpusieron por su orden oposición, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MEGYN”, presentada por la empresa **PRODUCTS GUTIS O GUTIS PRODUCTS CORPORATION**.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 8152 dictada a las once horas del diez de agosto del dos mil siete, por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas **GRUNENTHAL GMBH** y **SCHERING AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “MEGYN” en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentado por **PRODUCTOS GUTIS S.A.**

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinte de setiembre del dos mil siete, el representante de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG** (antes conocida como **SCHERING AG**), interpuso recurso de recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada anteriormente, siendo, que el Registro a quo, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del dieciocho de octubre del dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

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. Este Tribunal avala los Hechos que como probados tuvo el Registro de la Propiedad.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, ostentara la condición de apoderado especial de la empresa Schering AG., al 18 de agosto del 2003.

TERCERO: OMISIONES. Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por Tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, la mayoría de este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que el “**Considerando Tercero in fine**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de rechazar las oposiciones interpuestas y la indicación de que se continúe con el trámite correspondiente del signo solicitado, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, la mayoría de este tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el consentimiento de la

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

CUARTO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “MEGYN”. De la documentación que consta en autos, observa la mayoría de este Tribunal que el licenciado Jorge Tristán Trelles, quien manifestó ser apoderado especial de la empresa opositora **SCHERING AG**, hizo referencia al expediente en donde se encontraba su acreditación, tal y como consta a folio veinticuatro vuelto del expediente, al indicar que “(...) NOTA: *Aclaro que el **Poder** que me acredita se presentó en la marca ICACORT, Clase 5 de fecha 14 de diciembre , de 1981 a las 9: 00 horas, la cual se registró bajo el asiento N° 60973, tomo 154, folio 75 (actualmente caduca)”.*

No obstante, lo anterior, el Registro a quo, le previno al representante de la empresa opositora y apelante, mediante resolución interlocutoria, de las once horas, cinco minutos, del veinticinco de abril del dos mil siete, visible a folio ciento noventa y tres del expediente, que aportara un poder general o generalísimo otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o bien un poder especial conforme lo disponen la circular número RPI-01-2005 y RPI-08-2005, concediéndole un plazo de seis meses, ello, en virtud de que el poder adjunto al expediente de la marca ICACORT del año de 1984, no cumplía con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil. Además, puede apreciarse, que de la documentación visible a folio veintiséis del expediente, observa la mayoría de este Tribunal, que el poder otorgado al licenciado Jorge Tristán Trelles, no está autenticado y al mismo tiempo está incompleto.

Para cumplir con la prevención referida anteriormente, la licenciada María del Milagro Cháves Desanti, mediante escrito visible a folio doscientos uno del expediente presentado al Registro a quo, el trece de junio del dos mil seis, ratifica y aporta el testimonio de

escritura número cuarenta y tres, otorgada a las once horas del diecisiete de mayo del dos mil seis, ante el Notario Público Fernando Vargas Rojas, mediante la cual el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de la licenciada María del Milagro Cháves Desanti y los licenciados Katty Castillo Cervantes y Mario Corrales Solano, a efecto de que éstos puedan *“(...) entablar y dar seguimiento hasta su conclusión a la oposición al registro de la marca MEGYN, clase Cinco Internacional, Expediente Número Dos mil tres-quinientos nueve (...)”*. (Ver folio 202 vuelto). Como puede observarse, la sustitución de poder relacionado está bueno, sin embargo, cabe advertir, que el poder original que se sustituye, de fecha veintiuno de julio del dos mil cinco, así como el otorgamiento del nuevo poder, de diecisiete de mayo del dos mil cinco, es posterior a la fecha de presentación de la oposición, sea, dieciocho de agosto del dos mil tres.

Posteriormente, este Tribunal, amparado en las políticas de saneamiento, previo a dar curso al recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA A G (antes conocida como SCHERING AG)**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diez de agosto del dos mil siete, le previno a la Dirección del Registro señalado, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del diez de enero del dos mil ocho, que aportara una copia certificada del poder que acreditaba al licenciado Tristán Trelles como apoderado especial de esa empresa, acreditación que se encuentra adjunto a la marca ICACORT, referida en líneas atrás (Ver folios 235 al 236), Sobre este punto, la Asesoría Jurídica del Registro citado informó, que no constaba en la base de datos dicha información (Ver folio 242), circunstancia ante la cual este Tribunal, mediante resolución de las quince horas, treinta minutos, del seis de febrero del dos mil ocho (Ver folios 243 al 244), puso en conocimiento al representante de la empresa apelante sobre lo informado por el Registro, a efecto de que

éste se pronunciara al respecto, prevención que fue contestada mediante escrito visible a folio doscientos cincuenta del expediente; sin embargo, mediante dicha respuesta no subsana lo prevenido, ya que reitera que el poder se encuentra en la marca ICACORT, Clase 5. Aún así, este Tribunal, posteriormente, mediante resolución de las quince horas, treinta minutos, del veinticinco de febrero del dos mil ocho, le previno nuevamente a la Dirección citada, que aportara una copia certificada del poder que acreditaba al licenciado Tristán Trelles como apoderado especial de la empresa citada, acreditación que constaba en la solicitud de la marca “**BETAPLUS**”. (Ver folios 253 y 254); no obstante, el poder aportado por el Registro a quo, visible a folios doscientos sesenta y seis a doscientos sesenta y nueve, no contaba con la fecha y el año en que fue legalizado, además el sello estaba ilegible, por lo que este Tribunal, solicitó al licenciado Tristán Trelles, que aportara una copia certificada del poder y en forma legible, resultando, que el poder fue presentado el veintiséis de marzo del dos mil ocho (Ver folios 278 al 283), comprobándose, que dicho poder está bueno, sin embargo, el mismo es de fecha veintidós de febrero del 2007, es decir posterior a la presentación de la oposición, la cual fue como se indicara en líneas atrás se presentó el dieciocho de agosto del dos mil tres.

Así, las cosas, analizado el poder conferido al licenciado Jorge Tristán Trelles, oponente y apelante de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MEGYN**”, la mayoría de este Tribunal considera que el mismo no es válido para el objeto (oposición) en que se ha pretendido utilizar, por lo que merece destacar, que el representante de la empresa aludida, desde el momento en que planteó la oposición carecía de capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, siendo, éste un requisito formal que debe ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión de índole administrativa en el ámbito marcario-registral.

QUINTO: SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. En razón de lo expuesto, cabe

mencionar, que quien presenta una solicitud de registro de una marca, debe tener su capacidad procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o en la primera gestión que realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de la solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”*

Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en el que se encuentra”.

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

Así las cosas, en el presente asunto, tenemos, que el representante de la empresa opositora carecía de la capacidad procesal para actuar, es decir, para plantear la respectiva oposición.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, la mayoría de este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG**, en contra de la Resolución N° 8152 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diez de agosto del dos mil siete, la que en esta acto se confirma, por las razones ya indicadas por la mayoría de este Tribunal, en consecuencia se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MEGYN**”, por carecer de capacidad procesal el licenciado Jorge Tristán Trelles, para representar a la empresa citada.

SETIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría de este Tribunal se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG**, en contra de la Resolución N° 8152 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diez de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma, por las razones ya indicadas por la mayoría de este Tribunal, en consecuencia se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MEGYN**”, por carecer de

capacidad procesal el licenciado Jorge Tristán Trelles, para representar a la empresa citada. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los

terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

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

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción 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 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 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05