



Expediente N° 2007-0156-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca “RIKAL” (DISEÑO)

Laboratorios Ancla S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 567-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 338-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cuarenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Javier Alberto Acuña Delcore**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos diecinueve-ochocientos setenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ANCLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, de esta plaza, oficinas centrales sitas en San José, Barrio México, avenidas 15 y 17, calle 16, 100 metros norte de la iglesia de Barrio México, cédula de persona jurídica número 3-101-004.980, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del veinte de marzo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero de dos mil cinco, el señor Manrique Constenla Umaña, en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **Grupo Constenla Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Rikal Esencia de**



Vainilla ” (DISEÑO) en clases 30, de la Nomenclatura Internacional, con reservas de colores amarillo, rojo, azul, blanco y negro, para proteger y distinguir esencia de vainilla, no hace reserva de los términos esencia de vainilla.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha seis de junio de dos mil cinco, el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la empresa **Laboratorios Ancla Sociedad Anónima**, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“Rikal Esencia de Vainilla” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, presentada por el señor Manrique Constenla Umaña, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **Grupo Constenla Sociedad Anónima**.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta minutos, del veinte de marzo de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal mediante escrito de fecha once de octubre del año citado, presenta sus agravios.

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: HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1- Que bajo el acta N° 142904 de 4 de diciembre de 2003 y vigente hasta el 4 de diciembre de 2013, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**Vainol**” (**DISEÑO**) propiedad de Laboratorios Ancla Sociedad Anónima, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger esencia de vainilla, sin reserva de colores (Ver folios 75 y 76).
- 2- Que bajo el acta N° 155135 de 7 de diciembre de 2005 y vigente hasta el 7 de diciembre de 2015, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**Vainol**” (**DISEÑO**) propiedad de Laboratorios Ancla Sociedad Anónima, en clase 32 para distinguir y proteger esencia de vainilla para preparar todo tipo de bebidas, con reservas de colores amarillo, anaranjado, café, blanco, verde, beige, crema, rojo y rosado (Ver folios 87 al 89).
- 3- Que el señor Javier Alberto Acuña Delcore, es Apoderado Especial Administrativo de la compañía Laboratorios Ancla Sociedad Anónima. (Ver folio 91).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: 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 “**Considerado IV**” 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 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 Oponente. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa Laboratorios Ancla Sociedad Anónima contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Rikal**” (**DISEÑO**) en clase 30 de la Nomenclatura Internacional presentada por la empresa Grupo Constenla Sociedad Anónima, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos y la jurisprudencia, por considerar que entre el signo solicitado y los signos distintivos inscritos por la oponente “**Vainol Ancla**” (**DISEÑO**), en clase 30 internacional y “**Vainol Ancla (Diseño Especial)**, en clase 32 internacional, se observa que desde el punto de vista denominativo, la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores, ya que la marca solicitada es totalmente diferente a la inscrita en el Registro, por ello no presenta ningún riesgo de confusión entre los consumidores de los productos que protegen las mismas.

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que la marca “**Rikal**” (**DISEÑO**) solicitada en clase 30 protegerá y distinguirá “**esencia de**



vainilla”, la cual consiste en un diseño cuyo color predominante es el amarillo y el cual es muy similar **gráfica e ideológicamente** al de las marcas registradas. Aduce, que es propietaria de las marcas **a) Vainol (diseño)**, clase 30, registro No. 142.904, **b) Diseño de Envase**, clase 32, registro No. 85123 (envase de forma muy particular en el que por años mi mandante ha envasado y comercializado su esencia de vainilla al cual se adhieren las etiquetas registradas), y **c) Vainol (diseño)**, clase 32, resultando, que entre las marcas mencionadas y la solicitada existe una **casi identidad gráfica e ideológica que las hace fácilmente confundibles entre sí**. Agrega, que por tratarse de marcas idénticas para proteger el mismo tipo de productos que se expenden en los mismos comercios, la posibilidad de confusión es enorme ya no solo entre el público consumidor que usa una diligencia media al seleccionar los productos a comprar, sino, incluso entre los propios empleados de los citados comercios, lo que conllevaría un significado perjuicio a los intereses de su representada que se ha posicionado por años en el mercado costarricense en el segmento de las “esencias de vainilla” que han sido reconocidas y aceptadas durante muchos años, y en ese sentido solicita que se declare con lugar la apelación planteada. .

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, marca es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su aptitud distintiva. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en el artículo 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.



Resulta importante señalar, que el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su inciso a) y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos o similares y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor.

El riesgo de confusión se produce, en principio cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres aspectos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En síntesis, la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso que nos ocupa, observamos, que el signo solicitado **“Rikal Esencia de Vainilla” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional





TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

y los signos distintivos inscritos por la recurrente **“Vainol Ancla Esencia de Vainilla” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional



y **“Vainol Ancla Esencia de Vainilla” (DISEÑO)** en clase 32 de la Nomenclatura Internacional



están compuestos de elementos denominativos (palabras) y gráficos (dibujos y figuras).



Vemos como las marcas inscritas se caracterizan por los vocablos “**VAINOL ANCLA, ESENCIA DE VAINILA**” los cuales se encuentran dentro de una figura geométrica de un trapecio isósceles pequeño y estilizado, que a su vez está dentro de otro trapecio isósceles más grande y estilizado, con un rectángulo blanco de menor dimensión, el cual consiste en un cuadrilátero con solo dos lados paralelos, el primero de color café y amarillo quemado, y el segundo café y amarillo más claro, con un rectángulo en blanco. Por su parte, la marca solicitada, también está constituida por elementos denominativos “**RIKAL ESENCIA DE VAINILLLA**”, siendo, que los vocablos se encuentran dentro de una figura geométrica de forma ovalada de color rojo, la cual está dentro de otra figura geométrica de color amarillo denominada trapecio isósceles.

Del cotejo realizado, considera la mayoría de este Tribunal, que entre la marcas inscritas y la solicitada, existen suficientes elementos distintivos, que permiten fonética, visual e ideológicamente, al consumidor diferenciarlos, tanto desde el punto de vista denominativo como figurativo, que impiden que pueda haber algún tipo de riesgo de confusión o de asociación, por parte de los adquirentes de los productos que protege la marca solicitada, resultando, que las marcas confrontadas gozan de distintividad, lo que permite que los signos mencionados pueden coexistir libremente en el tráfico marcario, de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparte lo señalado por el *a quo* cuando manifiesta:

*“Por ello es importante hacer un análisis de la posibilidad de confusión en el presente caso y entendemos como: Equivocadamente, error, (diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, <http://www.rae.es/>), entonces debemos examinar la posibilidad que un consumidor adquiera esencia de vainilla marca “**RIKAL**” convencido que es “**VAINOL ANCLA**”, o también la posibilidad de que el consumidor crea que está adquiriendo un producto de la línea de productos de la empresa oponente (Laboratorios Ancla Sociedad Anónima), ambas posibilidades se desvirtúan por las diferencias tan marcadas entre ambos signos tanto gráfica e*



ideológicamente, no es de menos agregar por la experiencia, que la marca de la empresa oponente goza en el mercado nacional de gran difusión es muy conocida para que pueda alguien confundirla con la marca solicitada”.

En virtud de lo anterior, cabe destacar, que en tratándose de la comparación de dos marcas que se encuentren constituidas por elementos denominativos y figurativos, como ocurre en el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 74-IP-2003, San Francisco de Quito, del dieciséis de septiembre del año dos mil tres, citando la Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1998 en el Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”, ha señalado que estamos en presencia de las llamadas marcas mixtas, cuando sucede lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la grafía, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (lo destacado en negrita no es del texto original).

De acuerdo a lo indicado anteriormente, para la mayoría de este Tribunal no es de recibo lo argumentado por la empresa apelante cuando aduce en su escrito de apelación y escrito de expresión de agravios, que entre las marcas inscritas y la que se pretende inscribir, existe una importante similitud gráfica y fonética que puede generar error y confusión, pues, indica que tratándose de productos de la misma clase y expendidos en el mismo comercio, se daría una confusión enorme no solo entre el público consumidor que usa una diligencia media al seleccionar los productos o comprar, sino entre los propios empleados de los comercios en que se distribuyen dichos productos, pues de la comparación anterior, en donde predomina más las diferencias que las similitudes indiscutiblemente nos lleva a establecer, que no existe



similitud entre las marcas inscritas y la solicitada.

Por otra parte, considera relevante este Tribunal, aclarar, que en lo relacionado con el Diseño de Envase, en clase 32 de la nomenclatura internacional, registro N° 85.123, al cual hace referencia el recurrente en su escrito de agravios visible a folio ciento dos del expediente, no se entra a analizar, ya que como puede observarse de los autos, el solicitante no está inscribiendo un diseño sino otro signo distintivo, además, no es un aspecto, que fuese debatido en la resolución impugnada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la empresa Laboratorios Ancla Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del veinte de marzo del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO: 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, 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la



empresa Laboratorios Ancla Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del veinte de marzo de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez 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 Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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



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

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

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



- solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

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

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255