



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0163-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo EXAMIN**

**Parke Davis & Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1394-01)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 416-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Parke Davis & Company, organizada y existente bajo las leyes de Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, dieciséis minutos, del treinta de agosto de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil uno, el Licenciado Pedro Miguel Muñoz Fonseca, cédula de identidad número cinco-doscientos cuarenta y siete-quinientos veintiséis, actuando como apoderado generalísimo de Healthco Limited, organizada y existente según La Isla de Man, Islas Británicas, solicita se inscriba la marca de fábrica **EXAMIN**, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición Roberto Castillo Castro representando a Farmacéutica Industrial S.A., y Víctor Vargas Valenzuela, representando a Parke Davis & Company.

**TERCERO.** Que a las ocho horas, dieciséis minutos, del treinta de agosto de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas.

**CUARTO.** Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, la representación de la empresa Parke Davis & Company planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Para lo que interesa a la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca EPAMIN, registro N° 8088, vigente hasta el 2 de enero de 2010, en clase 05 para distinguir un anticonvulsivo (folio 63).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **EXAMIN** y las marcas inscritas **DEXMEN** y **EPAMIN**, autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el único recurrente, Victor Vargas Valenzuela como representante de la empresa Parke Davis & Company, destacó en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal, que entre su marca y la solicitada solo hay diferencia de una letra, que no aplica el principio de especialidad porque la solicitud es amplia en los productos a distinguir, que el productos médicos se debe ser más riguroso, y que la posibilidad de confusión es evidente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>EPAMIN</b>	<b>EXAMIN</b>
Productos	Productos
Clase 05: un anticonvulsivo	Clase 05: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos

**QUINTO. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Bajo el sistema por el que Costa Rica ha decidido regular el tema de los signos distintivos, y en específico el de las marcas, contenido principalmente en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Ley de Marcas y Reglamento), se pretende no

solamente crear un marco jurídico que proteja los intereses legítimos de los titulares de los signos distintivos, sino que además dicho sistema tutela los temas relacionados con la competencia desleal entre agentes económicos y con la protección al consumidor, todo esto según lo expresado en el párrafo primero del artículo 1 de la Ley de Marcas, siendo que dicha idea ha de permear toda interpretación que se haga de los textos legales referidos al tema.

“En un sistema de economía de mercado se hace necesario que los agentes económicos puedan identificar sus productos y servicios y, de este modo, diferenciarlos de los de la competencia. Al propio tiempo se requiere que los consumidores puedan asociar un determinado nivel de calidad con el signo distintivo de un empresario concreto, ahorrándose los costes de transacción en que incurrirían de tener que realizar una indagación minuciosa destinada a la determinación de la calidad del producto que pretenden comprar. La marca sirve de guía en un mercado en el que la información es asimétrica y en el que existe el riesgo denominado por AKERLOF de *selección adversa*, es decir, como el consumidor no puede saber si el producto que se le vende es bueno o malo, los productos de mala calidad desplazan del mercado a los que la tienen buena.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 67-68, versales e itálica del original)

Esto es lo que se denomina como transparencia del mercado, en donde se busca que todos los actores dentro del sistema económico estén en condiciones de obtener información igual y fidedigna respecto de los objetos transaccionales, y en este sentido, los signos distintivos adquieren una función fundamental según lo ha explicado el tratadista Lobato, por servir como indicadores tanto del origen empresarial como de una calidad asociada al producto o servicio del que se trate.

Así, el sistema jurídico costarricense ha optado por otorgar a los agentes económicos la facultad de registrar o no las marcas que utilicen para hacer distinguir sus productos o

servicios de los de otros, párrafo final del artículo 4 de la Ley de Marcas (excepciones hechas para el registro de fármacos y agroquímicos), sin embargo, las marcas efectivamente registradas adquieren una esfera de protección jurídica especial tutelada por el Estado, de acuerdo con el artículo 25 de esa misma Ley. Y en tema de transparencia de mercados, los datos contenidos en el registro de marcas adquieren fundamental importancia, ya que el conocimiento exacto de cuáles son los signos registrados y su relación con productos o servicios específicos es lo que brinda a los agentes que actúan en el mercado información necesaria para poder tomar decisiones respecto a cómo promover sus propios productos y servicios en dicho mercado. Así, para que el registro de marcas pueda cumplir con esa función, deberá de indicar claramente a cuáles productos o servicios específicos están asociados los signos distintivos en él registrados.

La Ley de Marcas conceptúa a las marcas como los signos capaces de hacer distinguir productos o servicios de otros semejantes, artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero. Entonces, no solamente importa al cotejo marcario la similitud que puede haber entre signos, sino también la similitud que puede haber entre los productos o servicios a los cuales se asocian. Así, el principio de especialidad que rige el tema del registro de los signos distintivos, en especial de las marcas, consiste en “...*que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.*” (LOBATO, op. cit., p. 293). En Costa Rica, dicho principio está contenido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, que indica:

“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:

(...)

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)"

Entonces, entre más detallada sea la descripción de los productos o servicios que se solicitan para hacer distinguir con un signo que se pretende registrar, mejor será el cotejo que se podrá realizar respecto de signos registrados con anterioridad, y el registro resultante será más efectivo tanto para obtener la protección que otorga el Estado a las marcas registradas como para hacer efectiva la deseada transparencia en el mercado para los agentes que en él actúan.

**SEXTO. ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.** La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas, 17 y 62 del Reglamento. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cuál es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase

a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.” (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de especificar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, *óp. cit.*, p. 412, itálicas del original, subrayado nuestro).

El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que sí sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (LOBATO, óp. cit., p. 419).

**SÉTIMO. APLICACIÓN DE LO EXPUESTO AL PRESENTE CASO.** Vemos como el signo EXAMIN se solicita para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos. Evidentemente para dicha enumeración se tomó el encabezamiento de la clase 05 del Arreglo de Niza, y no el listado de productos correspondiente a dicha clase. Entonces, existiendo inscrita la marca EPAMIN para un anticonvulsivo, tenemos que la generalidad de la solicitud debe ceder ante la especificidad de la marca registrada. El anticonvulsivo es un producto farmacéutico, es una especie dentro de la categoría general. Si a esto aunamos que, tanto el signo solicitado EXAMIN como la marca inscrita EPAMIN son del tipo denominativo, ambos compuestos por seis letras, de dichas letras cinco son iguales y están colocadas en idéntica posición, y tan solo se diferencian por una letra, se debe concluir que hay una gran similitud en el nivel gráfico; en el nivel fonético también se encuentra una gran similitud gracias a que

la pronunciación de ambas palabras se diferencia tan solo por el sonido de la P en una y la X en otra; el nivel ideológico pierde importancia ya que ambas son palabras sin un significado concreto en idioma español. Y si a todo lo dicho agregamos que, por estar relacionados los signos en contraposición con productos atinentes a la salud, el examen ha de ser más riguroso, debe este Tribunal concluir, por mayoría, que no puede registrarse el signo EXAMIN solicitado, ya que, por tener la vocación de proteger productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos, colisiona con la marca inscrita EPAMIN, la cual está registrada para un producto farmacéutico específico, sea un anticonvulsivo, lo cual podría llevar al público consumidor a una confusión a la hora de ejercer el acto de consumo deseado.

**OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que el signo EXAMIN no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca EPAMIN. Por ende, por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Parke Davis & Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciséis minutos, del treinta de agosto de dos mil siete, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro a la marca EXAMIN.

**NOVENO. 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 2º 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 expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Parke Davis & Company en contra de la resolución dictada por el

Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciséis minutos, del treinta de agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca EXAMIN. 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 dejará 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 CARLOS MANUEL 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 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 íbidem, corresponde 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

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*