



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0204-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “TROPI CAÑA EXTRA SUAVE (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y OTRA . Apelantes.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9097-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 421-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Llorente de Flores, Heredia, y el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1001 13TH Avenue East, Bradenton, Estado de Florida, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIZA, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Final Avenida San Martín No. 4-7, Nueva San Salvador, La Libertad, El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TROPICANA EXTRA SUAVE**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas, en clase 33 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO: Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de marzo y el nueve de marzo, ambos del año dos mil siete, por su orden los Licenciados Manuel E. Peralta Volio, y Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio se apersonan a oponerse contra la inscripción de la citada marca de comercio “**TROPICANA EXTRA SUAVE**” (**DISEÑO**).

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

CUARTO: Que contra la citada resolución, los Licenciados Manuel E. Peralta Volio y Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, por su orden, el veinticinco de octubre y

diecinueve de noviembre, ambos del dos mil siete, presentaron recurso de apelación, contra la resolución referida anteriormente.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. La mayoría de este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 92 a 95 del expediente.

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

TERCERO: OMISIONES. La mayoría de 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. Así también se notan errores materiales en la resolución definitiva apelada, en cuanto a la correcta denominación de la marca solicitada. 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 por un lado a través de toda la resolución se entiende que la marca que se está analizando es la pedida “*Tropi Caña, extra suave diseño*”, asimismo en el “**CONSIDERANDO TERCERO. SOBRE EL FONDO**” de dicha resolución

existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud presentada, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal por mayoría decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

CUARTO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS EMPRESAS APELANTES. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, declaró sin lugar las oposiciones interpuestas por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **TROPICANA PRODUCTS INC.**, en contra de la solicitud de inscripción del signo distintivo “**TROPI CAÑA extra suave (DISEÑO)**”, al considerar que analizadas en forma global y conjunta la marca solicitada y las inscritas a nombre de las citadas empresas, se considera que existen elementos diferenciadores que le permiten a la marca solicitada, coexistir registralmente, toda vez que los distintivos confrontados son disímiles entre sí.

Por su parte, el representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, basó sus argumentos en los siguientes aspectos: La marca “**TROPI CAÑA extra suave diseño**” solicitada, es para proteger bebidas alcohólicas, excepto cervezas en clase 33 y la marca **TROPI** de la opositora, protege exactamente los mismos productos. Además alega que la marca solicitada imita, reproduce y absorbe completamente la marca “**Tropi**”. Igualmente señala, que en la comparación de marcas mixtas y complejas, hay que fijarse en el elemento dominante, que existen casos de marcas constituidas por dos o más vocablos denominativos en los que uno de



éstos destaca de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término, ocurriendo que el Registro a quo, tiene una concepción cerrada del principio que aconseja no descomponer los elementos de las marcas. Finalmente arguye, que “la marca solicitada no es **TROPI CAÑA EXTRA LIGHT** con diseño como afirma erróneamente el Registro al referirse a la oposición de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY.**”

El representante de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, en su escrito de apelación visible a folio sesenta y dos del expediente manifestó su inconformidad con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sin embargo, no expuso las razones en la que fundamentaba dicha inconformidad, la cual tampoco fue sustentada en la audiencia concedida por este Tribunal, por medio de la resolución de las catorce horas del diecisiete de junio del dos mil ocho.

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

En consecuencia, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente,

la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia.

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

Respecto al signo solicitado **“TROPICANA extra suave (DISEÑO)**, este Tribunal, por mayoría considera que cuenta con el suficiente carácter distintivo, al contar con una carga diferencial que le otorga distintividad con relación a las marcas inscritas **“TROPI”** a nombre de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **“TROPICANA”** a nombre de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC**, recurrentes, toda vez que, examinada en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dice: *Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:* a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate*”, con las marcas inscritas a nombre de las empresas recurrentes, **“TROPI”** y **“TROPICANA”**, pese a que poseen la misma raíz **“tropi”**, entre las marcas inscritas y la que se pretende registrar, se presentan suficientes elementos diferenciadores.

Además mediante el Voto N° 226-2008 de las once horas treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, con respecto a una solicitud de la marca **“TROPICANA EXTRA LIGHT” (DISEÑO)**, este Tribunal, por mayoría consideró: *que cuenta con el suficiente carácter distintivo, al contar con una carga diferencial que le otorga distintividad, con relación a las*



marcas inscritas a nombre de las empresas recurrentes, toda vez que, examinada en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dice: (...) con las marcas inscritas a nombre de las empresas recurrentes, “TROPICAL” y “TROPI”, pese a que poseen la misma raíz “tropi”, entre las marcas inscritas y la que se pretende registrar, se presentan suficientes elementos diferenciadores.

A juicio de la mayoría, nótese que la marca solicitada es de tipo mixta, al estar compuesta de un elemento denominativo **“TROPI CAÑA EXTRA SUAVE (DISEÑO)”** y un elemento gráfico, que consiste en un diseño de forma rectangular, con figuras irregulares en colores muy llamativos, en los que resalta la palabra **“TROPI CAÑA”** en letras de color blanco con borde amarillo; arriba y debajo de estas palabras se visualizan los términos **“EXTRA”** y **“SUAVE”** (ambas palabras de color amarillo). Asimismo, ubicado en la parte inferior derecha del diseño, se dibuja un círculo amarillo con pequeños círculos de color café a su alrededor y en el centro una palmera de color café, el borde del círculo está rodeado de puntas de color café y en medio de cada punta, puntas de color rojo, así como puntos rojos ubicados en cada punta de color café, dando la forma de un sol. La empresa solicitante hace reserva de los colores, amarillo, rojo, anaranjado y café, no se hace reserva de las palabras **“EXTRA”** y **SUAVE”**, ya que de acuerdo a lo indicado por ésta, dichos términos son de uso común y esta forma de disposición del signo propuesto, hace que la mayoría del Tribunal al igual que lo observó el Registro, no advierta similitud gráfica, fonética o ideológica con las marcas inscritas, ya que éstas contienen elementos capaces de diferenciarse con los contenidos en el signo que se pretende proteger.

En cuanto a los productos protegidos, debe hacerse notar que las marcas de las oponentes, en el caso de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, protege bebidas alcohólicas excepto cervezas en clase 33 del Nomenclátor Internacional, no obstante, cabe destacar, que a pesar de estar frente a productos de una misma clase en relación con el signo propuestos, la expresión **“TROPI CAÑA EXTRA SUAVE”** viene a ser diferencia frente a la marca inscrita

“TROPI”.

Con respecto a la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC**, que protege cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas en clase 32 del Nomenclátor Internacional, al aplicar el principio de especialidad, ambas marcas protegen productos diferentes, siendo que en la marca solicitada el producto cerveza está excluido. De ahí que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debían ser denegadas las oposiciones y no se encuentran razones para considerar al igual que el a-quo una denegatoria de la marca solicitada.

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

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA**

ICE AND FARM COMPANY, S.A. y el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa TROPICANA PRODUCTS INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de setiembre del dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

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 marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 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*, 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

DESCRIPTOR

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

TNR: 00.42.38