

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2007-0295-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SOLÉ” DISEÑO  
INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A. (INOLASA), apelante  
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1266)  
Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 098-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil ocho.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, cédula de identidad número ochocero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la sociedad INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S. A. (INOLASA), con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- cero cinco ocho siete siete cero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor de edad, casado una vez, abogado, con cédula de identidad uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, presentó solicitud de inscripción de la marca de



comercio escrita con tipografía especial, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veinte de setiembre de dos mil cinco, el licenciado Robert C Van Der Putten Reyes, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**SOLÉ**” diseño, en clases 32.

**TERCERO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “SOLÉ (DISEÑO)” presentada por SIGMA ALIMENTOS S.A. DE CV. (...). NOTIFÍQUESE**”.

**CUARTO.** Que el Licenciado Robert Christian Van Der Putten Reyes, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil siete.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Robert C Van Der Putten Reyes, es apoderado especial de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA (INOLASA) (ver folio 39).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA, se encuentra inscrito el signo distintivo **“SOLE”**, bajo el acta de registro número 87682, desde el 27 de julio de 1994 y hasta el 27 de julio de 2014, como marca de fábrica en Clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger aceites vegetales para consumo humano (ver folio 81).

3.- Que el edicto de la marca **“SOLE” DISEÑO** fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 140, 141 y 142 los días 20, 21 y 22 de julio de 2005. (Ver folio1).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y los incisos a), d) y e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, determinó la inexistencia de similitud gráfica entre el signo solicitado “**SOLE**” diseño y la marca inscrita “**SOLE**”, en relación a los productos consideró que los de la marca solicitada de ninguna forma se relacionan con los de la marca inscrita, que aunque ambos se comercialicen en los mismos supermercados se encuentran en distintos anaqueles, su modo de comercialización o mercadotecnia es distinto por ello no puede llegar a causar confusión en el público consumidor, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto es una simple tilde lo único que las diferencia fonéticamente pero mantienen una fuerte similitud gráfica, además, reitera que protegen productos de la misma naturaleza y concluye exponiendo que se están dejando sin la debida defensa y protección los derechos y deberes que ampara la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos presentes en el artículo 1 de dicha Ley.

**CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos

tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “*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;...*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.


Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

En el caso concreto, al estarse ante signos gráficamente similares en su denominación no así en el plano fonético, pues la tilde en la marca solicitada conforma una pronunciación distinta, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Partiendo de lo anterior, un mismo signo puede conformar derechos de marca independiente pertenecientes a distintos titulares siempre que cada una de estas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. En el caso concreto, con el signo **SOLE** diseño y la marca **SOLE** se protegen y se pretenden distinguir productos que pertenecen al sector de alimentos, no obstante, se aprecia, disparidad entre los productos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial los productos se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaques distintos, no se presentan al público consumidor en forma coincidente. Además, la marca SOLE propiedad de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., desde su fecha de inscripción 27 de julio de 1994 se señala para distinguir aceites vegetales para

consumo humano, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión indirecta en el consumidor. Como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello se estima que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete.

**QUINTO.** Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, no son de recibo, ni puede considerarse que con la denegatoria a la oposición interpuesta por dicha sociedad que consideró el Registro se haya dejado sin la debida defensa y protección de los derechos que ostenta la empresa como titular de la marca SOLE en clase 29 de la Nomenclatura Internacional. En efecto, el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir productos en clase 32 de la nomenclatura internacional, a saber, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya, y la marca inscrita distingue aceites vegetales para consumo humano, en clase 29. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “SOLÉ” Diseño, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita “SOLE”, ya que confrontados, puede concluirse que son diferentes, sus productos pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Internacional y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y entre ellos no puede establecerse conexidad. En lo relativo al

cotejo entre las marcas  y **SOLE**, en el plano gráfico, se observa que la marca solicitada está complementada por una serie de trazos o tipografía especial que la hacen distinguirse de la inscrita, fonéticamente la tilde sobre la letra E en el signo solicitado le imprime una pronunciación diferente en relación con la marca inscrita. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, así como diferencias gráficas y fonéticas conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden

distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión en el consumidor que los solicite, ni se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado **“SOLE”DISEÑO** para proteger cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, y la marca inscrita **“SOLE”** para proteger y distinguir aceites vegetales para consumo humano, en clase 29, de conformidad con el principio de especialidad que rige el derecho marcario, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, a pesar de que los canales de distribución pudieran ser coincidentes, los productos que pretenden ampararse son dispares, pertenecen a diferentes clases, son distintos en su naturaleza y fines y no se relacionan entre ellos, razón por la cual, por mayoría, este Tribunal concuerda con el **a quo** al haber dispuesto declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A. y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Robert Christian Van Der Putten Reyes, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, del veinticuatro de julio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Robert Christian Van Der Putten Reyes, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, del veinticuatro de julio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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

**SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.** Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

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

marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **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:

*“TV.- (...) 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***





## **DESCRIPTORES:**

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

TNR: 00.42.25