



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0298-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “ANCLA BICARBONATO DE SODIO” (DISEÑO)

BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 3357-05).

VOTO No. 099-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado de su primer matrimonio, abogado, vecino de San José, 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 **BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en cincuenta y un mil trescientos sesenta y ocho, Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el seis de mayo de dos mil cinco, el señor Omar Acuña Vargas, mayor, casado una vez, Doctor en Farmacia, vecino de Los Yoses, San Pedro, San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y nueve-ciento treinta y siete, en concepto de

apoderado especial de la empresa de esta empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil novecientos ochenta, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y de comercio “**ANCLA BICARBONATO DE SODIO**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir un producto farmacéutico (antiácido estomacal), en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que dentro del término para presentar oposiciones, mediante memorial presentado el veintiocho de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de gestor oficioso y luego como apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del registro de la marca de referencia, alegando que el término “**BICARBONATO DE SODIO**”, no puede ser susceptible de apropiación particular, debido a que el mismo contiene el nombre de una sustancia farmacéutica, no susceptible de apropiación particular, además que no posee novedad ni originalidad

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“**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 de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ANCLA BICARBONATO DE SODIO**” (**DISEÑO**), presentada por **LABORATORIOS ANCLA, S.A.**...”*



CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, el siguiente:

I- Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de abril de dos mil seis, el personero de la empresa **LABORATORIOS ANCLA, S.A.**, respecto a la solicitud presentada, señala que lo que pretende proteger su representada, es el diseño y no el nombre en sí (ver folios 19 y 20).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. OMISIONES. Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**CONSIDERANDO QUINTO**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y continuar con el trámite de 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 lo dispuesto en 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 EL FONDO DEL ASUNTO. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, al considerar que, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca a proteger es “ANCLA”, y no “Bicarbonato de Sodio”, término que por ser de uso común, puede ser usado por cualquier persona física o jurídica en la publicidad de sus empresas.

Por su parte, la empresa apelante, en su expresión de agravios, alega mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintidós de enero de dos mil ocho, que el consumidor medio asociará que la marca solicitada es bicarbonato de sodio porque precisamente estas son las

palabras destacadas, lo que implica que al solicitarse la inscripción de la marca “ANCLA BICARBONATO DE SODIO” (DISEÑO), va en detrimento del genérico “BICARBONATO DE SODIO”, término del que no puede apropiarse, porque no es susceptible de protección registral, toda vez que el consumidor medio hará una relación entre la marca que se solicita su registración y el término propiamente dicho.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. En el presente asunto, este Tribunal considera importante destacar, prima facie, la posición asumida por la doctrina, respecto a la causal de irregistrabilidad, en tratándose de los términos genéricos, señalando al respecto lo siguiente: *“Un signo es genérico cuando define la categoría o tipo a que pertenecen determinados productos. Es esencial para el comercio y también para los consumidores que nadie esté autorizado a monopolizar un término genérico...Estos signos carecen por completo de carácter distintivo, y algunas jurisdicciones consideran que aún si son utilizados regularmente y han adquirido un significado secundario no pueden ser registrados pues, habida cuenta de la necesidad primordial de que los comerciantes puedan utilizarlos, no pueden ser monopolizados...”* (Manual de Formación de la OMPI, INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y A LA PRÁCTICA EN MATERIA DE MARCAS CONCEPTOS BÁSICOS, Ginebra, Segunda Edición 1994, Capítulo III, p.21), de lo que se infiere que un término genérico es aquel cuya naturaleza genérica se muestre del producto o servicio al cual se va a aplicar, empleándose el lenguaje corriente para hacer referencia al producto o servicio que se pretende proteger y distinguir.

En el caso bajo examen, tenemos que la marca solicitada en el escrito inicial es “**ANCLA BICARBONATO DE SODIO**” (DISEÑO), en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico (antiácido estomacal), y el diseño consiste en un cuadrado encerrado en líneas rojas, cuyo fondo contiene la palabra “ANCLA” en letras blancas y más abajo, en letras azules y con la orilla en blanco, las palabras “BICARBONATO

DE SODIO” (ver folio 1 frente y vuelto).

Respecto a los elementos no protegidos en marcas complejas, nuestra legislación marcaría en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone lo siguiente:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.

Nótese que el representante de la empresa **LABORATORIOS ANCLA, S.A.**, en el escrito presentado ante el Registro **a quo**, el veinticuatro de abril de dos mil seis, indica expresamente, que su representada lo que pretende proteger con la solicitud, es el diseño y no el nombre en sí (ver folio 19); de ahí que, siguiendo lo establecido en el artículo 28 transcrito supra, la protección no se puede extender a las palabras “BICARBONATO DE SODIO”, por ser un término de uso común dentro del comercio farmacéutico, al ser el bicarbonato de sodio una sustancia farmacéutica no susceptible de apropiación particular, por lo que en el presente asunto, este Tribunal comparte la posición asumida por el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que la marca de fábrica y de comercio a proteger es “**ANCLA**” y no “bicarbonato de sodio”, al ser éste un término genérico, de uso común, que no puede ser objeto de protección registral, tal y como lo establece el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que expresamente prohíbe la registración de una marca, cuando esté conformada por términos genéricos, que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, o bien, no tenga suficiente aptitud distintiva, respecto del producto o servicio al cual se aplica, posición asumida por la doctrina, al disponerse que:

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por

fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate. El concepto “denominación necesaria para designar el producto o servicio o alguna de sus características esenciales” es uno de los criterios que utiliza la OEPM en la resolución de expedientes que contienen elementos genéricos o descriptivos”. (Manuel Lobato, COMENTARIO A LA LEY 17/2001 DE MARCAS, Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 211-212).

Bajo esta concepción, estima este Tribunal que los agravios presentados por la empresa apelante, deben rechazarse, toda vez que en el presente caso, el signo solicitado “**ANCLA BICARBONATO DE SODIO**” (DISEÑO), no se está apropiando del término “bicarbonato de sodio”, ya que lo que se solicita proteger es el diseño en todos sus aspectos como colores y formas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil siete, la cual en este acto ha de confirmarse.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del



Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diecisiete de agosto de dos mil siete, la cual en este acto 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.-**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 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 las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los **“resultandos”** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los **“considerandos”** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o **“Por tanto”**, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil,

pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde y el Lic. Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país.



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38