

Expediente N° 2007-0329-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio (MAGIA FRESCA)

Société Des Productts Nestlé S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2159-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 108-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUCTTS NESTLE S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes suizas con su principal sede de negocios en Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución número 8285 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del doce de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo del dos mil cinco, el señor Ricardo Amador Céspedes en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Alinter S.A., solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“MAGIA FRESCA”

en clase 30 de nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha veintinueve de noviembre del dos mil seis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio **MAGIA FRESCA** en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Ricardo Amador Céspedes, en su calidad de representante de la empresa Alinter S.A..

TERCERO: Que mediante resolución número 8285 dictada a las catorce horas del doce de setiembre del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa SOCIETES DES PRODUITS NESTLÉ S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **MAGIA FRESCA** presentada por a empresa Alinter S.A..

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cinco de octubre de dos mil siete, el señor Víctor Vargas Valenzuela interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal mediante escrito de fecha dieciséis de enero del dos mil siete, presenta los agravios de su representada.

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 Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1-** Que el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, cédula de identidad número uno- ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Alinter S.A., cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-trescientos quince mil novecientos veinticuatro (folio 2). **2-** Que el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, es Apoderado Especial de la empresa Sicté Des Productts Nestlé S.A. (folios 17 al 19). **3-** Que bajo el acta N° 32807 de 12 de enero de 1966 y vigente hasta el 12 de enero de 2011, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca “**MAGGI**” propiedad de Societé Des Productts Nestlé S.A., en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos. **4-** Que bajo el acta N° 32807 de 12 de enero de 1966 y vigente hasta el 12 de enero de 2011, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**MAGGI**” propiedad de Societé Des Productts Nestlé S.A., en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, y hielo.

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

TERCERO: OMISIONES. Este Tribunal por mayoría observa que la resolución apelada es

omisa en el “**Por Tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**Considernado VI**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

CUARTO: EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa Alinter S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGIA FRESCA**”, en clase treinta de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley el apoderado de la empresa Societé Des Productts Nestlé S.A., formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que ésta presenta similitudes gráfica, fonética e ideológica con la marca de fábrica de su patrocinada,

“**MAGGI**”

lo que provoca una dilución del poder distintivo de la marca indicada, por lo que es de aplicación en el proceso de inscripción de la marca solicitada el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado **MAGIA FRESCA** y el signo inscrito **MAGGI** no se da similitud gráfica, fonética, ni ideológica, que pueda inducir a error o confusión entre los consumidores, toda vez que poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente, por lo que declaró sin lugar la oposición presentada.

Por su parte, en el escrito de agravios visible a folio ochenta del expediente, el apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó, que el permitir el Registro a quo, el registro de la marca **MAGIA FRESCA** en clase 30 de la nomenclatura internacional, provoca la dilución de la marca inscrita **MAGGI** propiedad de su representada, ya que el público consumidor podría confundir el origen empresarial, ello, por cuanto los productos de la marca solicitada al igual que los de la marca inscrita distinguen los mismo productos.

QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo relacionado en líneas atrás, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

SEXTO: EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Confrontada la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto

Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud señalada por la empresa apelante.

La marca **MAGIA FRESCA** solicitada y la marca **MAGGI** inscrita son diferentes entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo, que desde el punto de vista fonético, la pronunciación de las sílabas, vocales y consonantes, son diferentes.

La comparación desde un punto de vista ideológico representa un elemento relevante, aspecto que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre los signos marcarios, esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que no se da en el caso bajo examen, ya que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscrita o bien de la empresa opositora Société Des Produits Nestlé S.A., productos que a nivel nacional se conocen, tales como: “las sopas, los cubitos, las tomatinas, salsas, sofritos y otros”, además, como se indicó anteriormente, ambas denominaciones son diferentes desde el aspecto fonético y gramatical, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el apelante, cuando señala que:

“Por lo tanto permitir un registro como el de “MAGIA FRESCA” en clase 30 de la Nomenclatura internacional, viene a INCIDIR DIRECTAMENTE sobre los intereses de mi representada, pues el público consumidor la relacionaría directamente con la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., pues es aquí donde se configuran los supuestos de la dilución marcaria, y de la cual el Registro de la Propiedad Industrial no ha hecho la debida aplicación de esta regla, para proteger marcas como “MAGGI” en clase 30”.

En cuanto al cotejo gráfico, las marcas controvertidas no tienen coincidencia en el número de sílabas, consonantes y vocales, siendo, que entre ellas existe una evidente diferenciación, pues la marca **MAGIA FRESCA** solicitada está conformada por dos palabras y la inscrita **MAGGI** por una sola, de tal forma, que no existe similitud en la denominación de las marcas enfrentadas, y por ende no hay riesgo de confusión. Cabe Destacar, que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad y semejanza, tanto en la denominación como en los productos distinguidos, que es lo que establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, situación, que se encuentra ausente en el caso concreto.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, corresponde a este Tribunal señalar, que lleva razón el Registro a quo, cuando en la resolución venida en alzada manifiesta que ambas marcas “ (...) poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente (...)”, de ahí que este Tribunal al igual que el Registro a quo, es del criterio que la marca **MAGIA FRESCA** solicitada goza de distintividad intrínseca y extrínseca. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca, que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. **(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, pág. 27).**

En razón de lo expuesto, este Tribunal no comparte lo señalado por el apelante, cuando citando a Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, páginas 306-307, Edición segunda 1995, señala:

“(…) La dilución del poder distintivo de una marca sin duda es algo que el titular desea evitar. Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como KODAK SAVORANA ROLLS ROYCE O FORD. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quien es el comerciante (...),

lo anterior, por cuanto la marca **MAGIA FRESCA** solicitada y la inscrita **MAGGI**, no son idénticas ni similares, de ahí, que la existencia de la marca solicitada en el mercado no causa o provoca un debilitamiento en la capacidad distintiva del signo inscrito, por lo que ambas pueden perfectamente coexistir en el ámbito comercial.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLBERSE: Al determinar esta Instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar por mayoría sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Societé Des Productts Nestlé S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del doce de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SEXTO: 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), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara por mayoría sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Societé Des Productts Nestlé S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del doce de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma. El juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

MSc. 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 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 alza, 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

Descriptor

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255