



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

**Expediente No. 2007-0152-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “BASUDIN”**

**Syngenta Participations Ag, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2090-04)**

**Marcas y Otros Signos.**

### ***VOTO N° 367-2007***

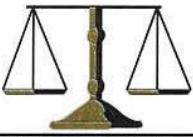
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas quince minutos del trece de diciembre de dos mil siete.***

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza y domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del nueve de mayo de dos mil siete.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el diecinueve de marzo de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Ricardo González Fournier, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Agrosuperior Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Basudin en Clase 5** del nomenclátor, para proteger y distinguir insecticidas, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez hora treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial ente otros, previene al solicitante aportar el



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

poder especial otorgado a favor del abogado. Ante esa prevención el solicitante contesta y remite a un poder aportado en la marca Centebrio, clase 1, registro número 79450.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en representación de la empresa **Syntenta Participations Ag**, presentó oposición contra la inscripción de la citada marca, alegando que su representada tiene inscrita la marca **Basudin** en clases 01 y 05.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas del nueve de mayo de dos mil siete, rechaza la oposición planteada y en su lugar procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca **Basudin**, en clase 05 internacional.

**QUINTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Zurcher Gurdian planteó los *Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio*, y es por ese motivo que se conoce en este acto dicho recurso.

**SEXTO.** 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 Jueza Ortiz Mora; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO:** *Sobre la parte dispositiva de la resolucion final.* Si bien advierte este Tribunal un vicio de **incongruencia** en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del nueve de mayo de dos mil siete, por cuanto en su último considerando se

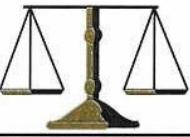


expresó, literalmente, que “*(...)debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “BASUDIN”(...)*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a los intervenientes, este Tribunal procede a conocer sobre el fondo de este asunto.

**SEGUNDO: *Hechos probados.*** Se tienen como hechos probados de interés los siguientes: 1.- Que en la solicitud de registro número 79450, de la marca “Centebrio”, en clase 1 internacional, se encuentra adjunto una certificación de personería jurídica, en la que se indica que el señor Ricardo Fournier Vargas, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, vecino de La Uruca, cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta y cuatro-setecientos veinte, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada **Agrosuperior Sociedad Anónima** (ver folio 259). 2.- Que las escrituras públicas en las que se confirió al Licenciado Ricardo González Fournier, por parte de la sociedad **Agrosuperior Sociedad Anónima** un poder para representarla, fueron otorgadas por su orden, en San José a las doce horas del primero de junio de dos mil cuatro para inscribir la marca “*Aasudin*”, y a las nueve horas del trece de julio de dos mil cuatro, para inscribir entre otras la marca “*Basudin*” (ver folios 7 y 10).

**TERCERO: *Hechos no probados.*** De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Ricardo González Fournier tuviera la condición de apoderado especial regstral de la empresa **Agrosuperior Sociedad Anónima** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea el diecinueve de marzo de dos mil cuatro.

**CUARTO: *En cuanto al fondo.*** El escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca “*Basudin*” fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de marzo de 2004 por



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

parte del Abogado Ricardo González Fournier, sin que éste hubiere acreditado en ese momento procesal las facultades para representar a esa empresa.

Esa omisión provocó que el Registro de la Propiedad Industrial le previniera aportar el poder respectivo, confiriéndole al efecto un plazo de 15 días hábiles, prevención que en apariencia fue cumplida al remitir el solicitante a un registro de marca previamente presentado, el cual no fue adjuntado al expediente hasta el momento en que el Tribunal lo solicitó como prueba para mejor resolver y que se refiere a un documento de certificación de personería jurídica, expedido por el Notario Ricardo González Fournier, indicando que el señor Ricardo Fournier Vargas es el Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **Agrosuperior Sociedad Anónima**. Ese documento demuestra que al momento de presentarse la referida solicitud, quien dice ser Apoderado especial de la empresa dicha, carecía de esa condición, pues la certificación supra refleja de que quien tenía poder era el señor Ricardo Fournier Vargas.

Esa situación de carencia de poder por parte del solicitante de la marca, también trató de ser salvada, presentándose al expediente en fecha cuatro de junio de dos mil cuatro un poder especial en escritura pública, otorgado ante el Notario Rafael Esquivel Gutiérrez, en donde la sociedad **Agrosuperior Sociedad Anónima** le otorgó poder al Licenciado Ricardo González Fournier, pero para solicitar la obtención de la marca *Aasudin*, que es diferente a la pretendida, siendo que ese poder no es válido ni eficaz para lo pedido, además de haber sido otorgado en fecha posterior a la de la solicitud.

En similar sentido se encuentra el poder otorgado nuevamente por la empresa dicha al señor González Fournier, en fecha trece de julio de dos mil cuatro, ya que a pesar de que este mandato sí es para solicitar la inscripción, entre otras de la marca *Basudin* en clase 5, igual que el anterior, fue dado en fecha posterior a la solicitud presentada.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la actuación que hace el profesional mencionado, ya que quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal y



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

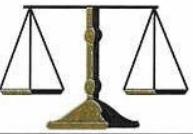
demonstrarla desde ese mismo inicio o primera gestión que realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al disponer en lo que interesa:

*“Artículo 9. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso. (...) Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra.”*

En el caso de análisis, el poder presentado surte efectos jurídicos en fecha posterior a lo pedido, sea a partir del trece de julio de dos mil cuatro, que es el que se refiere a la solicitud de la marca **Basudin**, y en cuanto al documento que remite al registro número 79450, ni siquiera corresponde a un documento de mandato, sino que es una certificación de personería del representante legal de la empresa, que de ninguna forma es el peticionario de la marca.

La revisión y aceptación de la personería, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **legitimatio ad processum** necesaria para entablar procesos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. La demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se estable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, **o resolverse de oficio la ausencia de personería** en cualquier estado del trámite.

En ese sentido el tratadista Enrique Vescovi dijo: “...*La legitimación, entonces es la consideración, respecto del proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*ser examinada, que dichas personas figuren como tales partes en el proceso...La legitimación , entonces, es un presupuesto procesal (de la sentencia) de los cuales, según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, el propio magistrado puede revelar de oficio, aunque la parte no lo haya señalado..." (VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso, 2 Edición, Editorial Atenea, Buenos Aires, 1999, pp. 168-169). Lo resaltado no es del original.*

**QUINTO: Sobre lo que debe ser resuelto.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada e inscribir la solicitud de la marca referida. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada a este Tribunal (artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública), por mayoría, dicha resolución debe ser revocada, y en su lugar debe declararse inadmisible la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **Basudin**, por carecer el solicitante Ricardo González Fournier de legitimación procesal para pedirla. Por lo que el recurso de apelación, por mayoría, se declara con lugar, pero por las razones dadas en la presente resolución.

**SEXTO. 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**

Basados en lo anteriormente considerado, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación planteado, pero por las razones aquí dadas, y por ende revoca la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del nueve de mayo de dos mil siete. Se da por agotada la vía administrativa. El Doctor Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por la manera en que deberá ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo del asunto y de la prueba que lo sustenta.

**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, aquél 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 el punto:



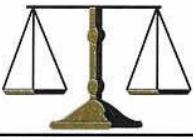
---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

- 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 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 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 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º 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 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 (artículo 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



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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.

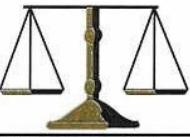
Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

*“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, ni 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.”*



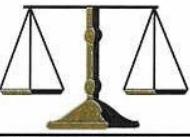
Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcas.

**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 Juez que suscribe 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 a las ocho horas del nueve de mayo del año en curso, 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, en general, con todas las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyen 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 (...)”* (GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6<sup>a</sup> 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 punto 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 (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), aplicable en la sede judicial, 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. Así, pues, 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



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesisura, 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 (tales como los referentes al Convenio de París, o a los ADPIC) que, no fueron analizados en la resolución.

Cabe recomendar, entonces, que en adelante el Registro de la Propiedad Industrial ajuste sus resoluciones finales, a los lineamientos que se infieren de lo indicado en este voto salvado, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinarse 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del nueve de mayo del año en curso, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del nueve de mayo del año en curso, para que en su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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. **NOTIFIQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Descriptor

- Requisitos de Inscripción de la marca
- TG: solicitud de inscripción de la marca
- TNR:00.42.05