

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0458-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

JOSÉ ALDEMAR AGUDELO AGUDELO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-10898)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0163-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del cinco de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, mayor de edad, soltero, comerciante, cédula de identidad 8-115-079, en condición personal, vecino de Guanacaste, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor José Aldemar Agudelo

Agudelo, presentó solicitud de inscripción de nombre comercial , para proteger y distinguir un “establecimiento dedicado a la fabricación de panes y afines”.


Mediante resolución de las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada por determinar la inadmisibilidad por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto, el señor José Aldemar Agudelo Agudelo interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, expresando lo siguiente: Que tanto la resolución de las 14:56:41 del 30 de noviembre del 2018, como la resolución que se apela, de las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, carecen de fundamentación debido a que en ninguna de ellas se indican las razones por las que el Registro de la Propiedad Industrial considera que existe similitud a nivel denominativo, fonético e ideológico. Tampoco se sustenta por qué considera que el giro comercial del establecimiento para el que se solicita el signo se encuentra relacionado con el de la marca inscrita, lo que impide al gestionante ejercer su derecho de defensa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad

Industrial, en relación con la solicitud de nombre comercial , concretamente con respecto a la resolución dictada a las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, por la cual el Registro resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, este Tribunal advierte que el Registro omitió motivar el correspondiente acto administrativo.

El artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su párrafo primero establece en lo que interesa: “Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente

ley.”

En este examen de fondo que se debe realizar, imperiosamente el Registro tiene el deber de fundamentar y motivar sus resoluciones. En el presente asunto observa el Tribunal que el *a quo* no realizó tal examen de fondo y se limitó únicamente a indicar los requisitos exigidos por ley para el registro del nombre comercial, sin realizar un afanoso estudio para el rechazo de la solicitud, como lo establece el artículo 14 indicado.

En cuanto a la motivación del acto administrativo resulta aplicable el artículo 136 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública que establece: “serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos”; asimismo el artículo 166 de la misma ley señala que “habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.”

Al respecto resulta de relevancia señalar lo dispuesto por La Sala Constitucional:

En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos. (Sala Constitucional Voto # 7924-99, de las 17:48 del 13 de octubre de 1999).

De igual forma, ya este Tribunal en su voto 0105-2017, de las 13:45 horas del 22 de febrero

del 2017, se refirió al adecuado análisis que debe hacer el Registro (en ese caso, Inmobiliario) de sus resoluciones, y que de igual forma es atinente al caso en cuestión:

la administración Registral debe tener presente que la resolución final no solamente debe resguardar a los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente, que constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional.

Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública.

En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración de fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar.


El acto administrativo emitido por una resolución final debe cumplir **con la fundamentación y motivación** necesarias para garantizar al administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso. Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa; es decir, el medio por el cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta de los administrados a su derecho de petición como

derecho fundamental constitucional. El acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. La motivación constituye un elemento esencial del acto administrativo y la administración se encuentra obligada a expresar los motivos que fundamentan su actuar.

Conforme la normativa y jurisprudencia señalada es claro que el acto administrativo debe contar con la debida fundamentación, so pena de ser declarada su nulidad, y conforme al artículo 180 de la citada ley:

será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.

Por las razones indicadas y dadas las competencias dadas por ley a este Órgano de alzada, a efecto de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto, se procede decretar la nulidad de la resolución recurrida, con fundamento en los artículos 128, 133, 136 1.a.) 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, así como los numerales 31.2 y 32.1 del Código Procesal Civil, por existir un vicio esencial para la buena marcha del procedimiento; toda vez que como se expuso, el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en tanto la resolución venida en alzada no fue debidamente fundamentada, al resolver acerca de la solicitud de registro del

nombre comercial , gestionada por el señor José Aldemar Agudelo Agudelo; lo anterior a efecto de que se dicte una nueva resolución final, en apego a lo que establece el artículo 14 citado.

Corresponde declarar únicamente la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, debido a que no se observan motivos para anular el auto de las 14:56:41 horas del 30 de noviembre de 2018.

Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda este a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración lo expuesto anteriormente.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Acorde con lo anteriormente indicado, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, contra la resolución de las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, y anular la resolución venida en alzada para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución en donde conste un pronunciamiento expreso sobre todo los aspectos omitidos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, en contra de la resolución dictada por el Registro a las 09:06:20 horas del 19 de julio del 2019, la cual se anula. En su lugar, proceda el Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:
NULIDAD
TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA
TNR: 00.35.98