

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0625-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “DOS PINOS (DISEÑO).  
COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS R.L, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8722-06)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1048 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas, con cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Pattoni Saénz**, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintidós de setiembre del dos mil seis, el señor Jorge Pattoni Sáenz, de condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DOS PINOS (DISEÑO)**” para proteger y distinguir envases para yogurt, en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La



Gaceta, los días veinticuatro, treinta y treinta y uno de agosto del dos mil siete, en las Gacetas números ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete y dentro del plazo conferido, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en la condición de gestor oficioso de la empresa **ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de comercio “**DOS PINOS (DISEÑO)**”, en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, alegando, que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente los incisos a), b) y e).

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, dispuso “ (...) *Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ENVASES COMERCIALES ENVASA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca tridimensional “**DISEÑO DE ENVASE**” presentada por **Jorge Pattoni Sáenz**, apoderado de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, la cual **SE DENIEGA**”.* (destacado en negrita no es del original).

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo del dos mil nueve, el señor Jorge Pattoni Sáenz, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, interpuso recurso de apelación, ante este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. 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.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Una vez analizado el expediente venido en alza, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, toda vez que de su análisis, se concluye lo siguiente:

**RESPECTO A LA MARCA SOLICITADA “DOS PINOS (DISEÑO)”.** El análisis que realiza el Registro **a quo**, en la resolución recurrida no resulta congruente con la solicitud de inscripción presentada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, pues, como puede apreciarse del contenido de la resolución impugnada, el Registro procede a examinar la solicitud como si ésta se tratase de una marca tridimensional cuando lo pretendido por la empresa solicitante, tal y como se comprueba a folio uno del expediente, es la inscripción de la marca de comercio “DOS PINOS (DISEÑO)”, y no el registro de una marca tridimensional. En consecuencia existe una omisión total en el análisis de la pretensión procesal accionada, dándose por consiguiente una incongruencia en la resolución final dictada. Como puede apreciarse, todo el estudio que hace el Registro **a quo**, en la resolución recurrida, es errado, toda vez, que analiza la marca indicada como tridimensional, y basándose en esa posición, acoge los argumentos presentados por la empresa oponente, que igual que éste, incurre en el error de analizar la marca de comercio solicitada como una marca tridimensional.

Así las cosas, las omisiones e inadvertencias señaladas suscitan una falta de motivación de la citada resolución y por ende, un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por la partes gestionante y oponentes, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma, tanto al gestionante como a los oponentes, el derecho de defensa que les asiste ante una resolución final.

**TERCERO. RESPECTO DE LOS ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO.** Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo 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. 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 Pública de *fundamentar o motivar* debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la *motivación*, al apuntar que ésta "*... constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye*



*base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ..."* (Considerando Segundo, Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal).

Ahora bien, de conformidad, con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por parte del Tribunal conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de octubre de 2000 y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública), las resoluciones finales deben ser congruentes, es decir, debe haber en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, **sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis**, un principio jurídico aplicable en cualquier sede.

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: "IV.- (...) *Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, (...), 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*". (subrayado no es del original). Ocurre entonces, que con las consideraciones antes expuestas por este Tribunal, la resolución final dictada por el Registro a quo, no entró a analizar puntualmente, como debió haberse hecho, el signo distintivo solicitado, razón por la cual tal resolución resulta totalmente incongruente.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Acorde con las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada por el Registro, a las diez horas cincuenta minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, a efecto de que una vez devuelto el expediente, proceda a motivar la resolución 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, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada por el Registro a las diez horas, cincuenta minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve. En su lugar, proceda ese Registro a motivar la resolución 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. **NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES :**

**Principio de Congruencia**

**Principio del Debido Proceso**

**TG. Principios Jurídicas del TRA**

**TNR: 00.31.27**