



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0010-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicio: “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”

PHETAL LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3294-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 1063-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veintitrés minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, organizada y existente conforme a las leyes de Uruguay, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y treinta segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“sistema de servicios de franquicia de restaurantes”*.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de estilo para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PHETAL LTDA.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y nueve minutos y treinta segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / (...) se RESUELVE: I.- Tener por no presentada la oposición contra la marca “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”, en clase 35 internacional, tramitado bajo el expediente administrativo N° 2010-3294. II.- Se acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicios “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”, en clase 35 internacional. NOTIFÍQUESE.”.***

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de noviembre de 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PHETAL LTDA.**, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, expresó agravios.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento respecto de los hechos que habría que tener como probados y no probados.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por las consideraciones que

de seguido de abordan, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente será, 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 venida en alza, por el quebrantamiento que supuso de lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Al actuar, la Administración debe respetar y observar el ***principio de legalidad***, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Partiendo de esa tesitura, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Por esa razón, tanto la Ley de Marcas, como su Reglamento (el Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial.

El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la



presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud y para que puedan ser recibidas oposiciones; y luego, una vez superada esta etapa, no existiendo oposiciones o habiéndoseles dado curso **y oportunidad al solicitante para replicarlas**, el citado Registro **debe pronunciarse en un único acto o resolución acerca de las oposiciones y la solicitud** presentadas.

En el caso bajo examen, la solicitud de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.** del registro de la marca de servicios **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”** (ver folio 1), enfrentó la oposición de la empresa **PHETAL LTDA.**, por el trámite de registro previo de, así como por la notoriedad de sus marcas **“EL NOVILLO ALEGRE”** (ver folios 12 al 19 y del 53 al 58). Ante la presentación de tal obstrucción al registro de la marca solicitada, mediante resolución dictada a las 08 horas con 24 minutos y 54 segundos del 1º de octubre de 2010 (ver folio 22) el Órgano a quo le previno a la parte oponente, entre otras cosas, aportar un juego de copias de la oposición, prevención que no fue cumplida por la oponente, y acto seguido, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a dictar la resolución final, que ahora nos ocupa, teniendo por no presentada la oposición interpuesta, por no cumplir la oponente con la prevención citada y acogió la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**.

Una vez analizado el expediente venido en alzada, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, ***una ausencia total de análisis sobre la marca solicitada en el presente expediente***, que en opinión de este Tribunal no fue efectuado en cuanto a la procedencia de su inscripción. 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), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, de



aplicación supletoria por parte de este 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 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. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso “(...) 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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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 contradictoria (...)*” (El subrayado no es del original). Ocurre entonces, que a pesar de que un Registrador de Marcas en un primer momento ya consideró que la marca solicitada era susceptible de inscripción, lo anterior en virtud de haber ordenado la emisión del edicto de ley correspondiente y haber realizado tanto el examen de forma como el examen de fondo que establecen los artículos 13 y 14, respectivamente, de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, al momento de dictar la resolución final de las diez horas con treinta y nueve minutos y treinta segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, no se pronunció ni analizó puntualmente en todos sus elementos la procedencia o no de la inscripción de la marca solicitada. Tal y como se infiere de lo expuesto hasta aquí, es evidente que el órgano de primera instancia incurrió en una infracción del citado *principio de congruencia*, al haberse abstenido de realizar un adecuado análisis de todos aspectos del caso en concreto. El yerro cometido por dicha Subdirección resulta de suma trascendencia, en razón de que debió examinar sobre la existencia o inexistencia de causales de irregistrabilidad de la marca propuesta. Dentro de ese marco de referencia, tenemos que el órgano decisor no procedió a realizar una valoración en ese sentido, lo que significa que ha de realizar una operación interna mediante la que llega a una conclusión respecto a todos los elementos planteados en el caso,



examinando si se han probado o no las alegaciones hechas por las partes, acudiendo para ello -en este ámbito- a las reglas de la **sana crítica**, que conceden la facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetándose las reglas de la lógica, y las máximas de la experiencia práctica, todo esto antes que su sentir personal. Y no es sino una vez superada esa etapa, que se procede a establecer en la resolución de fondo, si la actividad probatoria ha producido o no una convicción psicológica acerca de la verdad o falsedad de los hechos sujetos a consideración, o de su existencia o inexistencia.

TERCERO. En el caso de marras, como en la resolución apelada es inexistente cualquier análisis de las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el Órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso acoger la marca de servicios “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA**” en **Clase 35**, este Tribunal estima procedente declarar, 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, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto así como del consumidor; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minuto y treinta segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y



nueve minutos y treinta segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y a emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa autoridad. Por la manera como se resuelve, no hace falta entrar a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación interpuesto. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98