

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2005-0311-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “THE BANK OF NEW YORK” (DISEÑO)**

**THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2004-5915)**

### ***VOTO No 107-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC.**, sociedad organizada conforme a las leyes del Estado de Nueva York, con domicilio en One Wall Street, Nueva York, Nueva York diez mil doscientos ochenta y seis, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco.

**Redacta la Jueza Montano Álvarez; y,**

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: A.-)** Una vez analizada la resolución que se impugna, resulta necesario dejar sentadas las condiciones que debe cumplir una resolución emitida por la Dirección de un Registro del Registro Nacional, por ser ésta un acto administrativo emanado de una autoridad competente para dictarlo. Efectivamente, 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

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el **motivo**, el **contenido** y el **fin**, los cuales se encuentran debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. **B.-)** En lo que concierne 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 Número 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 resolutiva 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.

**SEGUNDO:** **A.-)** Ahora bien, de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por parte de este Tribunal, según lo dispuesto por los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000), y 229.2 de la Ley General de Administración

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

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 contrademanda 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). **B.-**) Ocurre entonces que, a pesar de que a folios 11 a 53 del expediente constan las argumentaciones y la documentación anexada por la apoderada especial de la empresa **THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC.**, el Registro de la Propiedad Industrial, al momento de dictar la resolución final de las doce horas con once minutos del doce de abril de dos mil cinco, se limitó a consignar "*Que el distintivo solicitado THE BANK OF NEW YORK (DISEÑO, no es susceptible de protección registral, ya que el mismo está conformado por palabras genéricas, inclusive descriptivas por la connotación de los términos que lo componen, no hay caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, por otra parte podría originar error o confusión en cuánto (sic) a la verdadera naturaleza de los servicios a proteger*" (Véase el Considerando 2º), consideración ésta que reproduce, en parte, y sin mayores abundamientos, las objeciones formuladas por el Registrador, en la resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos y treinta y seis segundos del siete de noviembre de dos mil cuatro, en la que se le comunicó a la interesada que: "*El distintivo marcario solicitado como Marca de Servicios en clase 36, no es susceptible de apropiación marcaria, ya que está compuesto por términos genéricos, sin distintividad alguna, conforme al artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas 7978.*" Véase que, precisamente, mediante los escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero, a las catorce horas, treinta minutos, quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil cinco, y el segundo, a las doce horas, veintiséis minutos, trece segundos del dieciocho de febrero de dos mil cinco, la representante de la empresa interesada expuso las razones por las cuales no compartía las objeciones formuladas por el Registro, en la resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos y treinta y seis segundos del siete de noviembre de dos mil cuatro. y que, según ese órgano impedían el registro de la marca de servicio solicitado; entre otras, argumentó sobre la gran trayectoria y presencia en el mercado financiero mundial, con oficinas en 33 países y más de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

2300 corresponsalías en sólo América Latina, incluyendo a Costa Rica, de **THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC.**; además, sobre los motivos por los cuales consideraba que la marca de servicio solicitada es novedosa y original, la cual posee un carácter distintivo y que, a lo sumo, según esas argumentaciones, es un distintivo marcario evocativo que ha adquirido un significado secundario, debido al esfuerzo e inversión publicitaria que ha realizado su representada, por lo que su inscripción resulta procedente, a tenor de lo establecido en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). **C-)** 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 las razones y documentación que habría tenido a la vista, para poder disponer luego sobre la solicitud de registro de la marca de servicios **THE BANK OF NEW YORK**.

**TERCERO:** En el caso de marras, como en la resolución apelada es inexistente cualquier análisis de las razones planteadas por la representante de la empresa **THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC.**, en definitiva, el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca de servicio **THE BANK OF NEW YORK**, en clase 36, 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 la empresa interviniente, la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con once minutos y cincuenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco, 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 sobre todas y cada una de las razones expuestas por la representante de **THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC.** en los escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil cinco, y a las doce horas, veintiséis minutos, trece segundos del dieciocho de febrero de dos mil cinco, en cuanto al carácter evocativo y distintivo de la marca de servicio “**THE BANK OF NEW YORK (DISEÑO)**”, la cual, según dicha representante, ha adquirido un significado secundario y, por ende, la hace

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

susceptible de inscripción en ese Registro.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco, a efecto de que ese Registro se pronuncie expresamente sobre lo alegado por la empresa recurrente, en cuanto a que la marca de servicio solicitada: “**THE BANK OF NEW YORK (DISEÑO)**”, posee un carácter evocativo y distintivo, que ha adquirido un significado secundario y, por ende, es susceptible de inscripción en dicho Registro. Previa constancia y copia 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.**-

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*