

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0313-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicio NORTH AMERICAM AIRLINES

North American Airlines, Inc; Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5693-04)

VOTO N° 108-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del diecinueve de mayo de dos mil seis.

Visto el **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 compañía **NORTH AMERICAN AIRLINES, INC.**, sociedad organizada conforme las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en Building 75, Suite 250, JFK International Airport, Jamaica, Nueva York 11430, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con once minutos y veintinueve segundos del doce de abril de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de servicios NORTH AMERICAN AIRLINES, en clase 39 de la Nomenclatura Internacional, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Una vez analizado el expediente venido en alzada, y de manera más concreta, los agravios formulados por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la calidad que comparece, tanto al momento de impugnar (fs. 34 al 49), como de apersonarse por primera vez ante este Tribunal (fs. 68 al 80), es claro que la resolución final dictada por el Registro a quo muestra, ***una ausencia total del análisis de los argumentos expuestos por la apelante, específicamente, los relacionados con la marca evocativa y el significado secundario que adquirió la marca***, que en opinión de este Tribunal no fue analizada y tampoco evaucuada. 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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. Ahora bien, de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 a folios del 15 al 21 del expediente consta que la apelante alegó que la marca **NORTH AMERICAN AIRLINES** es evocativa y que la misma adquirió un significado secundario, resultando que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, al momento de dictar la resolución final de las doce horas con once minutos y veintinueve segundos del doce de abril de dos mil cinco, no se pronunció sobre dichos argumentos, limitándose a consignar "*...el distintivo solicitado 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 de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, por otra parte podría originar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los servicios a proteger. El Convenio de París es claro en su artículo 6 quinque b-2 al establecer que la falta de distintividad en una marca es suficiente para denegar su inscripción.*" 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 los aspectos alegados por la apelante, pues a pesar, que la apelante había objetado clara y expresamente que la marca solicitada es evocativa y que adquirió un significado secundario, dichos aspectos no fueron analizados por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. El yerro cometido por dicha Subdirección

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resulta de suma trascendencia, en razón de que debió examinar sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por la apelante como fundamento de sus pretensiones o defensas. Dentro de ese marco de referencia, tenemos que el órgano decisor no procedió a realizar una valoración de las manifestaciones hechas por la recurrente, lo que significa que ha de realizar una operación interna mediante la que llega a una conclusión respecto a los argumentos planteados, examinando si se han probado o no las alegaciones hechas por la parte, 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 alegados, 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 declarar sin lugar la marca de servicio “**NORTH AMERICAN AIRLINES**” en **Clase 39**, 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 compañía **NORTH AMERICAN AIRLINES INC**; 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 veintinueve 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 con relación a las manifestaciones hechas por la apelante en lo que respecta a la marca evocativa y al significado secundario que adquirió la marca solicitada, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara 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 veintinueve segundos del doce de abril de dos mil cinco. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento con relación a las manifestaciones hechas por la apelante en lo que respecta a la marca evocativa y al significado secundario que adquirió la marca solicitada, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.— 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