

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0063-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca

Gerardo Montero Solórzano, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 968-04)

VOTO N° 129-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco.—

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Gerardo Montero Solórzano, mayor de edad, casado una vez, vecino de San Miguel de Naranjo, Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos veintisiete-cero noventa y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y quince segundos del siete de junio de dos mil cuatro, dentro de la ***Solicitud de Inscripción*** de la marca de fábrica "**Colecciones Maryamn**" (**Diseño**), modificada luego como "**Colecciones Maryamn Belen** (sic) (**Diseño**)", en **Clase 25** del nomenclátor internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre la motivación de los actos administrativos: 1-) 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, debiéndose destacar que el último de ellos detalla los actos administrativos que deben ser motivados con mención, al menos sucinta, de sus fundamentos, incluyendo dentro de tales

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o —como en este caso— denieguen derechos subjetivos.— **2-)** La **motivación** consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo. Por eso, es necesario que los motivos sean expuestos de una manera concreta y precisa, no siendo suficientes para motivar el acto las referencias vagas y simples, o las expresiones genéricas, que constituyen, al final de cuentas, meros circunloquios (Véase FERNÁNDEZ VÁZQUEZ Emilio, Diccionario de Derecho Público, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1981, página 505).— **3-)** Esta obligación de motivar los actos administrativos, ha sido objeto de abundantes y reiterados pronunciamientos por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así, por ejemplo, en el Voto N° 2003-07390 de las 15:28 horas del 22 de julio de 2003, estableció en su considerando IV: "*... Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente: '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'. (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve).*" (Pueden consultarse, en ese mismo sentido, el Voto de esa Sala Constitucional N° 1522, de las 14:20 horas del 8 de agosto de 1991; y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 48 de las 14:50 horas del 19 de mayo de 1995).— **4-)** De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ya ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 del Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003. Véase también, de este Tribunal, el Voto N° 21-2003, de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003).—

5-) De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, queda claro que la **motivación constituye un requisito esencial del acto administrativo, por el 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 que resulte aplicable. De manera más compendiada, la **motivación** implica que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo propiamente dicho, ha de ir precedida de una exposición de las razones que justifican la decisión, provocando su omisión un vicio de nulidad del acto, de acuerdo con los artículos 158, y 166 y siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, pues dicho requerimiento, como ya se vio, encuentra fundamento tanto en el *Principio de Legalidad* como en el *Derecho de Defensa* consagrados en los artículos 11 y 39 de la Constitución Política, pues dicho deber de la Administración constituye una parte de la base esencial de todo régimen democrático y del Estado de Derecho.—**

SEGUNDO: Sobre la falta de motivación de la resolución apelada: 1-) Por resultar la

motivación de todo acto administrativo un requisito esencial de su validez, en el caso de marras es preciso analizar la debida fundamentación o motivación dada por el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución dictada a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y quince segundos del siete de junio de dos mil cuatro, y en donde declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**Colecciones Maryamn (Diseño)**", modificada luego como "**Colecciones Maryamn Belen (sic) (Diseño)**", aunque como ya se verá, el Registro parece haber leído como "**Maryamn Colecciones (Diseño)**", guardando absoluto silencio sobre la modificación— **2-)** Para abordar este asunto, hay que señalar que por no existir una norma expresa dentro de la legislación registral que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que son dictadas, bien puede seguirse el formato establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil, el cual prevé no sólo que las resoluciones finales (las "sentencias") deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, sino que también el contenido mínimo que deben contemplar. Este Tribunal concluyó eso en el Voto N° 109-2003, de las 14:30 horas del 21 de agosto de 2003, oportunidad en la que se razonó lo siguiente: "(...) **II.** ... cabría cuestionarse cuál debería ser la "forma" que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil. Sobre este punto en particular dice GARCÍA DE ENTERRÍA: '*...un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios ... el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda ...; motivación ...; parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma...*' [GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, op. cit., p. 553]. "**III.**— Como se puede observar, la "forma" que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es,

en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil (que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), aplicable en la sede judicial, sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional. De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada —y de hecho así ocurre— en el caso de la "forma", contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos cursales y diligencias o gestiones administrativas tramitadas en esa entidad. Así, pues, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Tribunal Registral Administrativo exigir a los Registros mencionados el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral sí les puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la "forma" que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, suficientemente motivadas. **IV.** Partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro (...) pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la "forma" que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea. En efecto, por una parte, la sección de los **"resultandos"** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el gestionante; el **2º**, un resumen de lo respondido por la parte contraria (si la hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido. (...) Por otra parte, la sección de los **"considerandos"** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del proceso, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. (...) Cabe recomendar,

entonces, que en adelante el Registro (...) ajuste sus resoluciones finales a los lineamientos que se infieren de lo indicado en esta resolución.".— 3-) Por ser lo transcrito plenamente aplicable para el caso de las resoluciones finales que ha de dictar continuamente el Registro de la Propiedad Industrial, y a pesar de que este Tribunal ya le ha indicado a ese Registro, expresa, reiterada y concretamente, su deber de motivar correctamente tales resoluciones, pudiéndose citar, entre otros, los Votos N° 111-2003, de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003; N° 062-2004, de las 14:00 horas del 28 de mayo de 2004; y N° 107-2004, de las 10:00 horas del 6 de octubre de 2004, teniendo a la vista la parte "considerativa" de esa resolución, es evidente que adolece del vicio de *falta de motivación*, lo que se explica de seguido.— 4-) Esa sección está compuesta por tres "Considerando". En el **Primero**, lo que se hizo fue referir que se encuentra debidamente inscrita la marca "**Mariamp (Diseño)**", que aunque el Registro no tuvo el cuidado de indicar en cuál clase del nomenclátor internacional está registrada, aparenta estarlo en la misma clase de la que el apelante pretendía inscribir. En el **Segundo** el Registro lo que hizo fue transcribir, libre y parcialmente, el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Y en el **Tercero**, el Registro se limitó a transcribir, otra vez en forma libre y no literal, el artículo 11 de la misma Ley recién citada, y acto seguido se consignó la parte dispositiva o "Por Tanto" de la resolución.— 5-) Como se puede colegir, no existe en la resolución apelada ninguna clase de análisis, por más lacónico o somero que fuera, relacionado con la supuesta colisión entre las dos marcas de interés, sea la inscrita "**Mariamp (Diseño)**", y la que interesaba inscribir, sea "**Colecciones Maryamn (Diseño)**", cuya lectura el Registro la hizo como "**Maryamn Colecciones (Diseño)**". Es decir, no hay en esa resolución un pronunciamiento de fondo, digno de un Registro, que entre a examinar por qué debería prevalecer la primera respecto de la segunda. Esa *falta de motivación* se hace más elocuente y grosera, si se observa que tampoco consta en la resolución apelada, un pronunciamiento con relación a la modificación que hizo luego el señor Montero Solórzano de la marca que le interesaba inscribir (gestión formulada a folio 13 del expediente), y por la cual pidió que en lugar de la pedida originalmente, se inscribiera la marca "**Colecciones Maryamn Belen (sic) (Diseño)**", modificación que demandaba del Registro, desde luego, una especial consideración, pero que tampoco tuvo a bien asentar en su resolución, abonándose a esta circunstancia, que ese órgano ni siquiera hubiera prevenido al interesado el pago de la respectiva tasa por ese cambio de la solicitud, ni que le hubiere indicado si había

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

alguna objeción al respecto.— 6-) Bajo esta tesitura, lo pertinente, conforme a Derecho, era que la Directora del Registro de la Propiedad Industrial hubiere razonado y justificado (no escribiendo simplemente un par de artículos de la Ley de Marcas para ello), los motivos que llevaban a ese Registro a considerar como improcedente la solicitud planteada por el señor Montero Solórzano, y esto como consecuencia directa del principio de Justicia Administrativa que debe respetar en todo momento la Administración Pública, y que dicho sea de paso, está sujeta al interés público y a los valores y expectativas de la comunidad en general y de los individuos en lo particular (inteligencia del artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública), al igual que el servidor público está sujeto a servir, y entiéndase correctamente, a los administrados (artículo 114 *ibídem*). Con esto último se quiere decir, que el Registro debió realizar un análisis jurídico acorde con la normativa que permite o deniega la inscripción de la marca solicitada.— 7-) Por lo expuesto, este Tribunal es del criterio de que la falta de motivación de la resolución bajo examen es tan ostensible, que los agravios esbozados por el apelante en su escrito de apelación, éste sólo los pudo presumir o intuir, habiendo tenido que otear más allá de la literalidad de la resolución para intentar, si cabe el término, "adivinar" cuál era la voluntad o el criterio del Registro para denegar su solicitud. Huelga decir que el modo en que resolvió el Registro, omiso, infundado, lo hizo separarse de sus deberes como órgano administrativo, y atentó contra los derechos constitucionales del apelante, señor Montero Solórzano.—

TECERO: **Sobre lo que deberá ser resuelto:** Debido a que el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual le rechazó al recurrente su solicitud de inscripción de marca, ante ese yerro se impone, con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses del apelante, y con fundamento en los artículos 128, 133, 136, 158, 162, 166, 169, 171, 174 y 180 de la Ley General de la Administración Pública, anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y quince segundos del siete de junio de dos mil cuatro, y disponer que en su lugar deberá ese Registro enderezar los procedimientos, a los efectos de emitir una nueva resolución final, en donde haga efectivamente un pronunciamiento motivado con relación a la solicitud del apelante, así como

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

a la modificación que hizo éste a la marca que le interesa inscribir, y todo ello conforme a sus atribuciones y deberes normativos.—

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad absoluta de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y quince segundos del siete de junio de dos mil cuatro. Proceda en su lugar ese Registro a enderezar los procedimientos, a los efectos de emitir luego una nueva resolución final, en donde haga efectivamente un pronunciamiento motivado con relación a la solicitud del apelante, así como a la modificación que hizo éste a la marca que le interesa inscribir, y todo ello conforme a sus atribuciones y deberes normativos.— 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. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada