

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0903-TRA-PI

Oposición al registro del nombre comercial “MUPPYS”

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 38-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 381-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Llach Cordero**, mayor, casado, Ingeniero Civil, vecino de Cartago, titular de la cédula de residencia número 1-0303-0856, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo Ejecutivo No. 585-P de fecha 5 de junio del 2012, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de enero del 2012, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado en primeras nupcias, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa, **MUPPYS THE VIRTUAL GUIDE, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**MUPPYS**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a publicidad que incluye el suministro de información oportuna al turista nacional e internacional, respecto de la ubicación y contacto de actividades de su interés, tales como restaurantes, oficinas públicas, servicios,*



comercios, negocios, sitios históricos, parques nacionales, mediante la colocación en lugares receptores de turismo de una computadora”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación del edicto correspondiente por cumplir la solicitud con los requisitos de Ley. Dicho edicto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 55, 56 y 57, de los días 16, 19 y 20 de marzo del 2012.

TERCERO. Que mediante memorial presentado el 23 de abril del 2004, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Francisco J. Jiménez**, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo Ejecutivo No. 001-P de fecha 8 de mayo del 2010, formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial **“MUPPYS”**.

CUARTO. Que mediante memorial presentado el 17 de mayo del 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Alexánder Zúñiga Pacheco**, en su condición de Apoderado General de la empresa **Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A.**, formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial **“MUPPYS”**.

QUINTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con tres minutos y veintiocho segundos del once de junio de dos mil doce, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) *se declara: I) Inadmisibles por extemporánea la oposición interpuesta por ALEXANDER ZÚÑIGA PACHECO, (...), quien dice ser apoderado general de la empresa denominada EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA S.A. (...) NOTIFÍQUESE. (...).*”.

SEXTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de julio de dos mil doce, dispuso: “(...) **se RESUELVE: Rechazar la oposición presentada por el señor FRANCISCO J. JIMÉNEZ, en su condición de Ministro del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “MUPPYS”. II. Se ordena la inscripción del nombre comercial “MUPPYS” presentada por el**



señor **ARNALDO BONILLA QUESADA**, en su condición de apoderado especial de **MUPPYS THE VIRTUAL GUIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA. S.A. (...) NOTIFÍQUESE. (...)**”.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con cincuenta minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de julio de dos mil doce, el señor **Luis Llach Cordero**, en representación del **Ministerio de Obras Públicas y Transportes**, mediante escrito presentado el 9 de agosto de dos mil once, interpuso *Recurso de Apelación*, razón por la cual conoce este Tribunal en apelación.

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal, el día 15 de noviembre de 2012, el señor Alexander Zúñiga Pacheco en su condición de Apoderado General de la empresa **Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A.**, manifestó lo siguiente: “(...) *Al estudiar ante este Tribunal el presente Expediente en razón de la audiencia que se nos confiere, nos encontramos la sorpresa que mi representada NUNCA fue notificada de ninguna Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial sobre el trámite de inscripción de esta marca, tal como se puede desprender del mismo. Todo ello sin ninguna duda provoca una nulidad absoluta de todo lo actuado, por cuanto a mi representada se le está despojando del derecho constitucional de la AUDIENCIA PREVIA, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA INFORMACIÓN, DERECHO AL PROCEDIMIENTO y EL DERECHO DE DEFENSA y considero además que se ha resuelto en ese Registro de la Propiedad Industrial la autorización de inscripción del nombre comercial “MUPPYS”, contra todos los principios legales y constitucionales haciendo caso omiso de nuestra oposición, cuyos argumentos son atendibles y fundamentales para denegar legalmente la inscripción de dicho nombre comercial. (...)*”

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal errores en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, siendo que deberá subsanarse de previo los mismos, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad



contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (No. 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009).

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN POR UN ERRÓNEO FUNDAMENTO LEGAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Una vez analizado el expediente venido en alza, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, *una ausencia total de análisis sobre el nombre comercial solicitado en el presente expediente*, que en opinión de este Tribunal no fue efectuado en cuanto a la procedencia de su inscripción, ya que se trata de un nombre comercial y el Registro da un fundamento como si se tratara de una marca al establecer en la resolución apelada lo siguiente:

“(...) En cuanto a la solicitud de inscripción de la marca de comercio, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado bajo el expediente 2012-38, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud. (...)”.

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 No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 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.

TERCERO. De conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1º 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, No. 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 No. 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 el nombre comercial solicitado 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 quince horas con cincuenta minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de julio de dos mil doce, no estableció el fundamento legal correcto en cuanto a la procedencia o no de la inscripción del nombre comercial solicitado. 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 del nombre comercial propuesto, dando el fundamento legal debido. 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.

En el caso de marras, nos encontramos en presencia de un nombre comercial y no de una marca; 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 el nombre comercial “MUPPYS”.

CUARTO. EN CUANTO A LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR EL ÓRGANO A QUO A LA EMPRESA Oponente Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. Estudiado el presente expediente, y teniendo en cuenta que ninguno de los actos administrativos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial fueron notificados a la empresa **Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A.**, es criterio de este Órgano de alzada que se le está causando una evidente indefensión a dicha parte, lo cual provoca la nulidad de todo lo actuado, debiendo devolverse el expediente a su oficina de origen para que sea el Órgano **a quo** quien realice las notificaciones que se echan de menos y, una vez pasada esta etapa procesal, proceda a resolver lo que en derecho corresponda, tal y como se dijo en le considerando anterior.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con base en todo lo anteriormente expuesto, sea la falta de motivación por el erróneo fundamento legal de la resolución aquí apelada, así como la falta de notificación de todos los actos administrativos dictados por el Órgano *a quo* a la empresa oponente **Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A.**, 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 posterior al edicto de ley, el cual se encuentra debidamente publicado y queda para el presente asunto totalmente válido; para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a realizar las notificaciones omitidas y 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 según fue



expuesto, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado posterior al edicto de ley, el cual se encuentra debidamente publicado y queda para el presente asunto totalmente válido. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a realizar las notificaciones omitidas y 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 según fue expuesto, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98