

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0238-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “Diet Club Taking Diet to a New Level”.

COMIDAS IVAIRU, S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8567-04)

VOTO 018-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del treinta de enero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el presente caso en virtud del recurso de apelación planteado por EL SEÑOR Alejandro Sáenz Rodríguez, mayor, casado, administrador de negocios, vecino de San José, cédula uno-setecientos cincuenta y siete-ciento noventa y cinco, quien actúa en representación de la empresa COMIDAS IVAIRU, S. A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos setenta y siete mil setecientos veintidós, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas trece minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil cinco.

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,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

incluyendo, entre tales actos, aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o 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 y en tal sentido, este Tribunal Registral Administrativo ha dicho 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).— **3)** De acuerdo con lo anterior, 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,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 bajo análisis, es preciso analizar si el Registro de la Propiedad Industrial cumplió con ese requisito de validez del acto, al emitir la resolución de las trece horas trece minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil cinco, en la que declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial "**Diet Club Taking Diet to a New Level (Diseño)**", modificada luego como "**Diet Club IVAIRU Taking Diet to a New Level (Diseño)**", aunque, como ya se verá, el Registro no se pronunció sobre dicha modificación—.2-) Efectivamente, tenemos que la sociedad COMIDAS IVAIRU, S.A. presentó, el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, una solicitud para que se registrara el nombre comercial



y el Registro, mediante resolución de las diez horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, objetó dicho registro por cuanto, según el órgano A quo, el distintivo marcario solicitado contravenía lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en relación con el artículo 65 de esa misma Ley, otorgándole el plazo de treinta días hábiles estipulado en el artículo 14 de la misma Ley, para que contestase sobre la objeción planteada. Así, dentro del plazo indicado, la sociedad solicitante, de acuerdo a la facultad que le

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

confiere el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, modificó su solicitud, para que se procediera al registro del nuevo nombre comercial



Sin embargo, al estudiar la resolución final venida en apelación, se tiene que, a pesar de que en el Resultando Cuarto el Registro expresamente reconoce que el nombre comercial fue modificado, en el Considerando Sexto, en el cual muy someramente analiza el distintivo solicitado, sólo toma en cuenta los elementos de la solicitud original, y no analiza en ningún momento la solicitud tal y como fue modificada, modificación que demandaba del Registro, desde luego, de una exposición de las razones que justificasen la decisión de denegar el registro del nombre comercial.

TERCERO: Sobre lo que deberá ser resuelto: Debido a que el órgano *a quo* no razonó, fundamentó o motivó el acto administrativo por el cual le rechazó al recurrente su solicitud de inscripción de nombre comercial, con fundamento en los artículos 128, 133, 136, 158, 166, 171, 174 y 180 de la Ley General de la Administración Pública, lo que procede es anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas trece minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil cinco, 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 en relación con la modificación planteada por la empresa gestionante a la solicitud original del nombre comercial que le interesa registrar.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 trece horas trece minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil cinco. 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 en relación con la modificación planteada por la empresa gestionante a la solicitud original del nombre comercial que le interesa registrar. Los Jueces Martínez Rodríguez y Montano Álvarez ponen nota. 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

Msc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

NOTA DE LOS JUECES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y MONTANO ÁLVAREZ

Si bien los suscritos jueces comparten las razones que sirven de motivo y fundamento para declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Propiedad Industrial a las trece horas trece minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil cinco, también estiman que otro motivo para declarar la nulidad aludida se configura por lo que se considera una violación de los principios de orden supralegal del debido proceso y derecho de defensa, por cuanto el Registro declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Diet Club Taking Diet to a New Level**”, sin que le hubiera notificado a la empresa interesada, previo al dictado de la resolución final, la objeción que según el Registro **a quo**, impedía la inscripción de ese signo distintivo, modificado, a efecto de que, en defensa de sus derechos, presentara los argumentos y pruebas de descargo que considerase oportunos, según lo prevén los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 20 del Reglamento a dicha Ley. Tal como se indicó supra, el representante de la sociedad COMIDAS IVAIRU, S. A., en razón de la objeción formulada mediante la resolución de las diez horas treinta y tres minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, modificó su solicitud, ante lo cual el Registro le debió notificar las nuevas objeciones encontradas, con el objeto de que la sociedad solicitante se pronunciara. En razón de ello, estimamos que el Registro de la Propiedad Industrial debe proceder conforme lo disponen los artículos citados, a otorgar el debido proceso y, consecuentemente, el derecho de defensa a la empresa recurrente, en cuanto a la modificación de la solicitud planteada, de previo a emitir una nueva resolución final. **ES TODO.-**

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez