
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0137-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS:



ABLOY OY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9291)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0203-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con nueve minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, divorciada, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABLOY OY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Finlandia y domiciliada en Wahlforssinkatu 20, FI-80100 Joensuu, Finlandia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:31 horas del 15 de enero del 2019.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, tenemos que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre del 2018, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición y calidades dicha, solicitó



la inscripción multiclase del signo  como marca de fábrica y servicios, en clase 06, 09 y 35 de la nomenclatura internacional. En **clase 06**, protege, “cerraduras y cajas de bloqueo (llavines), cerraduras de cilindro, llaves, llaves en blanco (sin corte), cuerpos de cerraduras, placas de delantero de cerraduras, manijas y accesorios (de metal) para puertas y ventanas, cierrapuertas y abrepuestas (no eléctricos), cierres de emergencia para puertas y ventanas, (de metal), marcos de puertas, bisagras y manijas (de metal), componentes y accesorios para los productos mencionados, todos de metal”, en **clase 09** protege, “software informático y aplicaciones para dispositivos y aparatos de bloqueo, dispositivos y aparatos de seguridad, protección y señalización y dispositivos de apertura y cierre de puertas, dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos de seguridad, protección, señalización, cerraduras eléctricas, electrónicas, electromecánicas y magnéticas y aparatos de control y decodificación para cerraduras, dispositivos de cierre eléctricos, electrónicos y electromecánicos, dispositivos de cerradura eléctrica, electrónica y electromecánica, aparatos de identificación eléctricos, electrónicos u ópticos, lectores de tarjetas y equipos de identificación y sus tarjetas, llaves electrónicas o magnéticas, tarjetas de control de acceso, tarjetas de acceso, tarjetas inteligentes y sus lectores, sistemas de control y vigilancia, a saber, sistemas de control de acceso, alarmas contra robo y sistemas de videovigilancia”, en **clase 35** protege, “servicios de venta al por mayor y al por menor de cerraduras y cajas de cerradura, cerraduras de cilindro, llaves, llaves en blanco (sin corte), cuerpos de cerraduras, placas de delantero de cerraduras, manijas y accesorios para puertas y ventanas, cierra puertas y abrepuestas, cierre de emergencias para puertas y ventanas, marcos, bisagras, manijas y

componentes y accesorios de los productos mencionados, servicios al por mayor y al por menor para máquinas de llaves (para cortar o perforar llaves) y herramientas para máquinas de llaves (para cortar o perforar llaves), aparatos eléctricos para abrepuertas y cierrapuertas y sus sistemas de control y aparatos de accionamientos de puertas (hidráulicos, neumáticos o electrónicos), servicios de venta al por mayor y al por menor de software y aplicaciones informáticas para dispositivos y aparatos de bloqueo, dispositivos y aparatos de seguridad, protección y señalización y dispositivos de apertura y cierre de puertas, servicios de venta mayorista y minorista de aparatos y dispositivos electrónicos y electrónicos de seguridad, protección y señalización, servicios de venta al por mayor y al por menor de aparatos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y magnéticos, y aparatos de control y decodificación de cerraduras, servicios de venta al por mayor y al por menor de dispositivos de cierre eléctricos, electrónicos y electromecánicos, y dispositivos de cilindro de cerraduras eléctricos, electrónicos y electromecánicos, servicios de venta mayorista y minorista de aparatos de identificación, lectores de tarjetas y equipos de identificación eléctricos, electrónicos u ópticos y sus tarjetas, servicios de venta de mayorista y minorista de tarjetas de control de acceso, tarjetas de acceso, tarjetas inteligentes y sus lectores, servicios mayoristas y minoristas de sistemas de control de acceso, alarmad antirrobo y sistemas de videovigilancia”.

En virtud de la solicitud planteada, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final determinó que el hecho que el signo no sea descriptivo en relación a los productos de la clase 6 internacional, no es sinónimo de que tenga aptitud distintiva, por el contrario el elemento figurativo es visto con regularidad para productos de la clase 6 internacional, por ello no puede diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza. El signo no resulta ser evocativo para los productos de la clase 6, sino carente de aptitud distintiva; y esta insuficiencia no deviene por ser descriptivo, sino, porque no tiene como diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza.

Indica, que el signo en relación a los productos de la clase 9, y los servicios de la clase 35 que pretende proteger, resulta ser arbitrario, y por ende susceptible de registro. Por lo que considera que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas para la clase 6 internacional porque carece de aptitud distintiva, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y resulta arbitrario y distintivo para los productos de la clase 9 y para los servicios de la clase 35 internacional. De ahí, que rechaza parcialmente la solicitud presentada para la clase 6 internacional, y la considera procedente para la clase 9 y 35 internacional.

La representación de la empresa solicitante; en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero del 2019, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, sin indicar, las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada por esta instancia de alzada, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del primero de marzo del dos mil diecinueve, expone los motivos de su disconformidad, argumentado, **1.-** Que la marca debe ser analizada en forma global y no separada, sin considerar apreciaciones subjetivas de esta. Cita el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y al tratadista Carlos Fernández Novoa. **2.-** Que



es una marca distintiva para su giro comercial, su diseño es arbitrario. Cita el voto 206-2005 de las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto del dos mil cinco, de este Tribunal. **3.-** Que la marca es evocativa. Cita el voto 18-2018 de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del 18 de enero del 2018. Las marcas evocativas son aquellas que pueden llegar a establecer en la mente del consumidor algún vínculo con los productos o servicios, no sin antes haber pasado por un breve análisis en la mente del consumidor pues no describen cualidades del producto.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL DICTADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su legalidad y, efectuado el estudio de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que llevaron al rechazo parcial de la solicitud de la marca de

fábrica y servicios  para la clase 6, y precedente para la clase 9 y 35 de la nomenclatura internacional; es criterio de este Tribunal que la resolución final dictada por el Registro, muestra una ausencia de motivación, pues deniega la clase 6 de la nomenclatura internacional, por considerar que el signo respecto a los productos de dicha clase no tienen suficiente distintividad para diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza, y estima factible la inscripción del signo para las clases 9 y 35, porque para estas clases resulta arbitrario, Sin embargo, estas tienen productos similares a los de la clase 6, y no se explica jurídicamente por qué no aplica a la denegada.

En virtud de lo señalado, encuentra esta instancia que la resolución recurrida no expone las razones de hecho y derecho que conducen a determinar la arbitrariedad de una y otra clase cuando en ellas se contienen una similitud de los productos, siendo que, para el ejercicio de

una debida defensa, se requiere que la solicitante conozca la motivación que fundamenta el acto de rechazo del acto de inscripción. La motivación está conceptualizada como uno de los requisitos esenciales del acto administrativo que influye en el derecho al debido proceso. Cabe acotar que la Autoridad Registral está en la obligación de exteriorizar las razones para llegar a concluir que el signo solicitado para la clase 9 y 35 de la nomenclatura internacional es arbitraria, aspecto que sin lugar a dudas le daría sustento al contenido de la resolución y se lograría explicar jurídicamente, por qué siendo los productos de las clases acogidas similares a los productos de la clase 6, no se le aplica el mismo criterio.

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, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. 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.

Este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la **motivación**, al apuntar con respecto a ésta que: “(...) 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, todos 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.

Tomando en consideración lo expuesto, tenemos que en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial incurre gravemente en un vicio de forma al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso **“rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 6 internacional, siendo procedente para las clases 9 y 35 internacional...”**, razones por las cuales este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 136.1.a), 158.1, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:17:31 horas del 15 de enero del 2019.

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 debidamente fundamentado y motivado, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite

de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios  , en clase 6, 9 y 35

de la nomenclatura internacional, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:17:31 horas del 15 de enero del 2019. 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 debidamente fundamentado y motivado, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y servicios  , en clase 6, 9 y 35 de la nomenclatura internacional, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98

