



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0500-TRA-PI-464-14

Solicitud de inscripción de fábrica: “OZZION (DISEÑO)”

SANOFI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-1931)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 0040-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del quince de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos con ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de marzo de 2013, el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, sociedad organizada y bajo las leyes de Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OZZION”**, en clase **05** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos.”*



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, dieciocho minutos con ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada [...].”*

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 02 de junio de 2014, la Licda. **Milagro Chaves Desanti** de calidades y condición antes indicadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en Subsidio, y por resolución de las trece horas, siete minutos con veinte segundos del trece de junio de dos mil catorce, resuelve: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].”*

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos con tal carácter.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, rechaza parcialmente la solicitud de registro de la marca **“OZZION”** en **clase 05** internacional, presentada por la empresa **SANOFL**. Lo anterior, en



virtud de determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “OPXION”, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico son similares y busca proteger productos relacionados en la misma clase 05 internacional. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, no solo se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores, sino que además, se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, por lo que con ello trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representante de la empresa **SANOFI**, Licda. **Milagro Chaves Desanti**, en su escrito de apelación, indicó en términos generales que los signos cotejados si bien comparten la misma clase internacional, su actividad comercial es diferente, dado que la empresa Bayer A.G., se dedica a la comercialización de preparaciones hormonales. Agrega la recurrente que el signo inscrito “OPXION” es evocativo, ya que el término empleado alude directamente al vocablo “OPCION”, en tanto el signo propuesto por su representada en una denominación de fantasía sin ningún significado. Solicita que debe prevalecer el principio de especialidad y en consecuencia admitir la solicitud presentada por su mandante. Que la marca solicitada por su representada “OZZION”, no incluye en su giro comercial preparaciones hormonales, por lo que ante ello no podría existir riesgo en su dispensación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el presente expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. 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.

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 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.

En este sentido, la motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una gestión administrativa. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso, que el Registro haya rechazado parcialmente la solicitud de la marca “OZZION”, presentada por la empresa SANOFI, fundamentando su resolución en la inadmisibilidad contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo anterior en razón de que la solicitud se hizo únicamente para clase 5 internacional productos farmacéuticos.

La Sala Constitucional mediante sentencia de las quince horas treinta minutos del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dispuso en lo conducente:

“IV.-Sobre la motivación del acto administrativo: Reiteradamente ha dicho la Sala en su jurisprudencia que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa, puesto que implica la obligación de otorgar al administrado un discurso justificativo que acompañe a un acto de un poder público que - como en este caso- deniegue una gestión interpuesta ante la Administración. Se trata de un medio de control democrático y difuso, ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que se ejercen las potestades públicas, habida cuenta que en la exigencia constitucional de motivación de los actos administrativos se descubre así



una función supraprocesal de este instituto, que sitúa tal exigencia entre las consecuencias del principio constitucional del que es expresión, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos.

V.- El concepto mismo de motivación desde la perspectiva constitucional no puede ser asimilado a los simples requisitos de forma, por faltar en éstos y ser esencial en aquélla el significado, sentido o intención justificativa de toda motivación con relevancia jurídica. De esta manera, la motivación del acto administrativo como discurso justificativo de una decisión, se presenta más próxima a la motivación de la sentencia de lo que pudiera pensarse. Así, la justificación de una decisión conduce a justificar su contenido, lo cual permite desligar la motivación de "los motivos" (elemento del acto). Aunque por supuesto la motivación de la sentencia y la del acto administrativo difieren profundamente, se trata de una diferencia que no tiene mayor relevancia en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de cada tipo de poder jurídico, en un Estado democrático de derecho que pretenda realizar una sociedad democrática. La motivación del acto administrativo implica entonces que el mismo debe contener al menos la sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, habida cuenta que el administrado necesariamente debe conocer las acciones u omisiones por las cuales ha de ser sancionado o simplemente se le deniega una gestión que pueda afectar la esfera de sus intereses legítimos o incluso de sus derechos subjetivos y la normativa que se le aplica. ..." (Voto No. 07390-03 dictado a las 15:28 horas del 22 de julio de 2003 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)



En atención a ello este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alzada es incongruente en el Considerando IX y el en el Por Tanto, en relación con el contenido de la resolución, por cuanto, si bien se encuentran debidamente fundamentados los motivos por medio del cual operó el rechazo de la solicitud presentada por la empresa SANOFI, al determinar que el signo marcario propuesto contiene similitud con el signo inscrito a nivel gráfico, fonético e ideológico, además de que busca la protección de los mismos productos en la clase 05 internacional, no es congruente al indicar que se rechaza parcialmente la solicitud, en razón de que la marca se pide para productos farmacéuticos únicamente.

En el “POR TANTO” de la resolución en análisis, se rechaza parcialmente la solicitud de registro, sin emitir consideración alguna con respecto al motivo del porqué se indica “parcialmente”, careciendo con ello de un razonamiento lógico respecto al análisis y valoración de los elementos sustantivos que le proporcionan al signo solicitado el sustento fáctico jurídico, siendo estos requerimientos elementos indispensables respecto de la motivación del acto final, por lo que en atención a ello el Registro de instancia, deberá proceder conforme de esa manera lo establece el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto, los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública y por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; se procede anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos con ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, para que el Registro de instancia proceda a emitir un nuevo pronunciamiento



tomando en consideración las anteriores argumentaciones.

Finalmente, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que por la forma en que se va a resolver este proceso, no nos pronunciaremos respecto de las manifestaciones externadas por la parte recurrente en este proceso.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos con ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, para que se proceda conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora