

RESOLUCION FINAL

Expediente 2017-0237-TRA-PJ

Gestión Administrativa

Apelante, ASOCIACIÓN CANOFILA COSTARRICENSE.

Registro de Personas Jurídicas (Exp. RPJ-001-2017)

VOTO 0577-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Aisha Acuña Navarro, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1054-0893, en su condición de apoderada de la ASOCIACIÓN CANOFILA COSTARRICENSE, cédula jurídica 3-002-071085 contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30 horas del 3 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de agosto de dos mil trece, la Licda. Aisha Acuña Navarro, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANOFILA COSTARRICENSE, formuló oposición contra la inscripción de la denominación “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”, cédula jurídica 3-002-728864 al tomo 2016 y asiento 559656, a efectos de que se anule dicha inscripción, en atención a las siguientes consideraciones: 1- Que el registro inscrito por la federación tiene una alta probabilidad de confusión y de asociación con respecto al de su

representada ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, el cual se encuentra registrado desde el año 1976. Asimismo, tienen marca de servicios con el mismo nombre de la Asociación, nombre comercial de 1976 y marca 2009 en clase 41 internacional. 2- El nombre de la asociación CANÓFILA ha sido ampliamente utilizado en el país desde hace 40 años. 3- La similitud ideológica entre ambas es altamente susceptible de inducir a error al público consumidor causando confusión con respecto a los servicios que su representada brinda y protege. 4- El consumidor no necesariamente conoce las diferencias técnico legales que existe entre los términos CANINA Y CANOFILA que utilizan ambas personas jurídicas en estudio. 5- El artículo 29 de la Ley de Marcas establece que una persona jurídica no se puede inscribir en un registro público si incluye una marca registrada a nombre de un tercero, cuando pueda causar confusión. 6- También el artículo 103 del código de comercio. 7- La federación fue inscrita en contra de la existencia previa del nombre comercial y marca de su representada. 8- Su representada es notoria y tiene una amplia trayectoria. 9- El representante de la Federación no puede alegar ignorancia en cuanto a desconocer que existe su representada y su actividad.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:30 horas del 3 de mayo de 2017, resolvió: “... I.- *Rechazar ad portas la presente gestión administrativa incoada por la señora Aisha Acuña Navarro en su condición de apoderada especial administrativa de la Asociación Canófila Costarricense, con cédula jurídica número: 3-002-71085; en oposición a la inscripción de la federación Canina de Costa Rica Acan, con cédula jurídica número: 3-002-728864. II.- Procédase a la apertura oficiosa del expediente de estilo. ...*”.

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2017, la Licda. Acuña Navarro en su condición dicha interpuso recurso de apelación, y por resolución de las 09:25: horas del 15 de mayo de 2017 dictada por el a quo, se resuelve: “... *Admitir el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...*”.

CUARTO. 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 previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1) La FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, se inscribió en el Registro de Asociaciones desde el 12 de agosto de 2016, asiento 559656, tal y como se desprende de folio 81 del legajo de apelación.
- 2) La Asociación Canófila Costarricense tiene inscrito un nombre comercial desde el 20 de diciembre de 1976.
- 3) La Asociación Canófila Costarricense tiene inscrita una marca de servicios desde el 30 de abril de 2009 con el mismo nombre de la Asociación y un diseño.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Que la representante de La Asociación Canófila Costarricense, se encuentre debidamente legitimada para incoar la presente acción administrativa, siendo que el documento que se

ajunta a los autos no cumple con los requisitos que establece nuestra legislación para dichos efectos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a rechazar ad portas la presente gestión, en virtud de que la Federación Canina de Costa Rica Acan, se inscribió y no se presentó ninguna oposición de conformidad con el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, planteándose la presente acción fuera del plazo legal y siendo procedente su rechazo. Por otra parte, en cuanto al artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, esta situación debe ser valorada en un expediente independiente y llevado de forma oficiosa para resolver acerca de una eventual inconsistencia en el procedimiento de calificación e inscripción registral.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa Asociación Canófila Costarricense, en su escrito de apelación señaló que, si bien es cierto la oposición se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Asociaciones el mismo artículo establece que vencido el plazo se admite oposición aplicando por analogía el procedimiento del título IV del Reglamento del Registro Público. Que llámese oposición o gestión administrativa, la Dirección del Registro pudo haber solicitado se aclarara el nombre de la gestión. No procede la apertura de un expediente aparte ya que el Registro debió prevenir lo que considere pertinente para completar el expediente y resolver la misma. Que se debe proceder a prevenir sobre lo que se considere necesario en este expediente. Se aporta nuevo poder. Por las anteriores consideraciones solicita se la anotación inmediata de una advertencia administrativa al asiento registral de la “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, y se proceda con la anulación de dicha inscripción.

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 que los actos administrativos deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

En este mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto No. 07390-2003 del 22 de julio de 2003, respecto de la motivación de los actos administrativo en lo que nos interesa, afirmó:

“..., IV.- Sobre la motivación del acto administrativo. - 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)

Así las cosas, queda evidenciado que 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, ante el Registro, La Asociación Canófila Costarricense presentó una petición referente a gestionar la anulación de la inscripción bajo la denominación FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, la cual fue inscrita en el Registro de Asociaciones del citado Registro.

Para el caso bajo examen, el Registro de instancia da inicio a la gestión sin que esta cumpliera con el debido proceso correspondiente, comete varias irregularidades, las cuales puntualizamos de la siguiente manera: se menciona en el considerando III de la resolución citada, lo siguiente: “El poder especial aportado a esta gestión administrativa es una fotocopia simple; sin embargo, por la manera en que se va a resolver este asunto no se hará la prevención pertinente” Esta consideración por parte del Registro es inadmisibles, ya que previo a entrar a analizar el fondo de cualquier procedimiento administrativo, debe valorarse como etapa de admisibilidad la legitimación de las partes para actuar, sin la cual es imposible avanzar en cualquier proceso.

Al respecto, es de mérito traer a colación lo que al efecto establece el Código Procesal Civil en su artículo 102 el cual nos indica: “*Capacidad procesal. Tiene capacidad procesal para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuaran en proceso mediante representación. Las personas jurídicas actuaran por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o escritura social.*”, y del artículo 103 del precitado cuerpo normativo, que en lo atinente dice: “*Comprobación de la capacidad. Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*” Ello en concordancia, con lo que

dispone el artículo 19 de la Ley de Asociaciones, que dice: “...*el Ministerio mandará publicar un aviso en el Diario Oficial dando cuenta de la constitución de la asociación, su nombre, fines, domicilio y representante legal y emplazando, por quince días hábiles a partir de su publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. ...*”, siendo estos requerimientos necesarios e indispensables dentro del debido proceso realizado a las citadas diligencias administrativas para garantizar a las partes involucradas sus derechos.

La omisión advertida del precitado requisito, incurre en un vicio ante la falta de un elemento sustancial del acto administrativo, ya que se omite la verificación de la legitimación, lo cual constituye un elemento primordial que sustenta dicho acto y en este caso no está corroborada esa legitimación, por parte del ente emisor, en este caso concreto por parte del Registro de Personas Jurídicas, nótese que ni siquiera fue realizada la prevención legal en cumplimiento del debido proceso incurriéndose de esa manera en un vicio de nulidad.

Por otra parte, también determina el Registro de Personas Jurídicas en la resolución apelada abrir de manera oficiosa un expediente “de estilo” (v.f 037) y rechazar “ad portas” la gestión presentada, indicándose que en cuanto al “tema del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” será valorada en otro expediente de forma oficiosa. Este hecho tiene varias inconsistencias por parte del Registro de instancia, ya que no se le indica al solicitante de forma clara el motivo por el cual su petición ha sido rechazada y menos aún el motivo por el cual se determinó se conocerá en un expediente aparte la presente gestión, cuando el centro de la petición del ahora apelante es justo la violación que este considera del artículo 29 de la Ley de Marcas. Esta actuación produce violación al debido proceso, ya que no solo, no se motiva la resolución final emanada por el Registro, sino que, no se da respuesta al gestionante de la Asociación Canófila Costarricense a sus peticiones.

Dado lo anterior, debe ser anulada la resolución final emanada por el Registro de Personas Jurídicas, a efectos de que proceda a enderezar el procedimiento cumpliendo primeramente con la verificación del cumplimiento de los requisitos formales en este caso de la legitimación del solicitante y resolver sobre el fondo, dando respuesta a cada una de las peticiones del gestionante, como en derecho corresponde.

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.

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), 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 08:30 horas del 3 de mayo de 2017, para que el Registro de instancia proceda a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones.

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 08:30 horas del 3 de mayo de 2017 y se proceda a enderezar el procedimiento cumpliendo primeramente con la verificación de los requisitos formales en este caso de la legitimación del solicitante y luego resolver sobre el fondo, dando respuesta a cada una de las peticiones del gestionante, como en derecho corresponde. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora