

Expediente N° 2004-0145-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Registro de la marca "Baguette" (Diseño)

"La Selecta, Sociedad Anónima", Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 061-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil cinco.—

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Randall González Valverde**, mayor de edad, soltero, Abogado y Notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y ocho-quinientos cuarenta y uno, en su calidad de ***Apoderado Especial*** de la sociedad denominada **"La Selecta, Sociedad Anónima"**, con domicilio en Zapote, San José, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero catorce mil quinientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintiséis minutos del tres de marzo de dos mil cuatro, dentro de la ***Solicitud de Nulidad de Registro*** de la marca **"Baguette" (Diseño)**, en **Clase 30**, presentada por la sociedad denominada **"Premezclas Industriales para Panadería, Sociedad Anónima"**, con domicilio en San José, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A-) Una vez analizado el expediente venido en alzada y, de manera más concreta, los agravios formulados por el Licenciado González Valverde, tanto al momento de impugnar (fs. 190-199), como de apersonarse por primera vez ante este Tribunal (fs. 215-219), es claro que uno de los reparos fundamentales fue que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, en palabras del apelante, ***"...una ausencia total del análisis de la prueba ofrecida..."***, que en su opinión no fue analizada y tampoco evacuada.— B-) Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.— C-) 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 Número 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 N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 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.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: A-) Ahora bien, de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° 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 (N° 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 N° 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 contrademanda 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).— B-) Ocurre entonces, que a pesar de que a folios del 17 al 105 del expediente consta la prueba documental que anexó la empresa "**Premezclas Industriales para Panadería, Sociedad Anónima**" a su solicitud de nulidad (a saber, dos certificados de Inscripción de Marca; veinte impresiones a color de fotografías digitales; tres fotocopias de un diccionario; varias impresiones de artículos de Internet; un "Estudio de Mercado"; seis bolsas de pan; y la fotocopia de cuatro tiquetes de caja), y de que a folios del 119 al 125 consta el escrito de contestación a esa solicitud por parte de "**La Selecta, Sociedad Anónima**", escrito donde se formuló una absoluta oposición a la validez de las citadas pruebas documentales, el Registro de la Propiedad Industrial, al momento de dictar la resolución final de las siete horas con treinta minutos del veinte de setiembre de dos mil cuatro, se limitó a consignar "*...De conformidad con lo anterior y la prueba que acompaña al expediente, se deduce que efectivamente en este caso se trata de una marca genérica...*" (Véase el segundo párrafo del Considerando 4°. El énfasis no es del original).— C-) 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 las pruebas que habría tenido a la vista, para poder disponer luego la nulidad de una marca debidamente inscrita, a pesar de que la empresa titular de esa marca había

objetado clara y expresamente la idoneidad de dichos elementos probatorios.— **D-)** El yerro cometido por el Registro de la Propiedad Industrial resulta de suma trascendencia, en razón de que la **prueba** es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley, mediante la cual se crea la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. Dentro de ese marco de referencia, sólo los hechos afirmados por los intervinientes pueden constituir objeto de prueba, debiendo tales hechos ser controvertidos, es decir afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra; conducentes para la decisión de la causa, esto es, interesando sólo los hechos afirmados por las partes como existentes; y pertinentes, en otras palabras, ni improcedentes o superfluos, ni meramente dilatorios. De esto se sigue que la aplicación de cualquier norma jurídica depende no sólo de que efectivamente se hayan dado los hechos aducidos por las partes en sus alegatos, sino, además, de que se demuestre que efectivamente se dieron esos hechos, cumplido lo cual el órgano decisor procede a su valoración, lo que significa que ha de realizar una operación interna mediante la que llega a una conclusión respecto a los hechos objeto de las pruebas, 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 alegados, o de su existencia o inexistencia.—

TERCERO: En el caso de marras, como en la resolución apelada es inexistente cualquier análisis de los medios probatorios hechos llegar al expediente por las empresas involucradas, 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 la nulidad de la marca inscrita "**Baguette**" en Clase 30, 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 ninguna de las empresas intervinientes, la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintiséis minutos del tres de marzo de dos mil cuatro, para que, 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 con relación al acervo probatorio 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 a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintiséis minutos del tres de marzo de dos mil cuatro.— Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento con relación al acervo probatorio 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.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada