



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0749-TRA-PI

Oposición a inscripción de señal de publicidad comercial “DISEÑO ESPECIAL”

KELLOGG COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8647-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1330-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY (KELLOGG)**., de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, seis segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de setiembre del dos mil seis, el Licenciado **Luis E. Sibaja Guillén**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y siete, en su condición de apoderado especial administrativo de la **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial “**TÍO TIGRE (DISEÑO)**” para promocionar, proteger y distinguir, establecimiento comercial dedicado a la restauración (alimentación) y distribución y venta de gorras, camisetas, sombreros, vasos, tazas, souvenirs, papelería, y otros



productos publicitarios relacionados o no con parque de diversiones, y además servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en parque de diversiones. Indicando, a folio diez del expediente, que la señal mencionada se asocia al nombre comercial “**PLAZA TÍO CONEJO (DISEÑO)**”, el cual se tramita en el expediente número 2006-008641.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, seis segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **KELLOG COMPANY** contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**DISEÑO ESPECIAL**”; presentada **LUIS SIBAJA GUILLÉN**, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**, la cual se acoge (...)*”.

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **KELLOGG COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, mediante escrito presentado al Registro en fecha quince de mayo del dos mil nueve, siendo, que el Registro mediante resolución de las nueve horas, cero minutos, cuarenta y tres segundos del veintiséis de mayo del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal, quien mediante la resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, concedió a la apelante la audiencia reglamentaria, la que mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre del dos mil nueve y presentado a este Tribunal ese mismo día y fecha, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y LOS HECHOS NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA INCONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa opositora y apelante, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas, cuarenta y un minutos, seis segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y consecuentemente, declarar la nulidad de la resolución mencionada, toda vez que, el análisis que realiza el Registro **a quo**, en la resolución recurrida no resulta congruente, ya que omite referirse a las razones o motivos debatidos por la empresa apelante, en el escrito de oposición, por lo que considera este Tribunal, que la representación de dicha empresa lleva razón cuando alega en su escrito de apelación, que el Registro omitió pronunciarse sobre los siguientes aspectos: *“1. Loas signos de Kellogg inscritos y relacionados con el caso, obvió dos de ellos sin dar un fundamento convincente ni sustento legal. 2. El argumento esbozado en el numeral tercero de la oposición en relación a “la notoriedad del diseño especial de tigre y su uso en el mundo”. En este mismo punto se hace alusión a un tema muy importante que no se analizó: “ El tigre Toño es un diseño especial que siempre se ha impreso en los productos más famosos de Kellogg, así, como en camisetas, gorras, productos promocionales y anuncios de televisión. En las impresiones de páginas web www.kelloggstore.com, se puede observar: bolsos, gorras, corbatas, camisas y camisetas para hombre y mujer, chaquets, pijamas, bóxers, carros, enfriados de bebidas, sudaderas todos con lo diseños impresos del tigre famoso”. 3. La resolución omitió el análisis de la prueba presentada en el escrito de oposición. 4. Al final del*



punto tercero de la oposición, mi representada argumentó como un punto esencial para la defensa de su signo, que el tigre Toño es un Derecho de Autor y de Propiedad Industrial invaluable para Kellogg (...). 5. Por último, omite pronunciarse sobre “el riesgo de confusión y asociación” claramente esbozado en el punto cuarto, aspectos, que en opinión de este Tribunal no fueron analizados y por ende evacuados en la resolución impugnada, dándose por consiguiente una incongruencia en el momento del análisis. De ahí, que este Tribunal comparte también lo expresado por la empresa opositora y apelante, cuando destaca que:

“ (...) El contenido de la resolución final de las 11:41:06 horas del 31 de marzo del 2009 del Registro de la Propiedad Industrial no contempló cada uno de los elementos debatidos en el escrito de oposición presentado por mi representada, dejándola en total indefensión (...)”.

TERCERO. Así las cosas, las omisiones e inadvertencias señaladas suscitan una falta de motivación de la citada resolución y por ende, un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar todos los hechos expuestos por la parte gestionante y oponente, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma, tanto al gestionante como a los oponentes, el derecho de defensa que les asiste ante una resolución final.

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. 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 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). (la negrita no es del original).

Ahora bien, de conformidad, con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por parte del Tribunal conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de octubre de 2000 y 229.2 de la Ley General de la 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.



Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó: *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes,(...) , y lo resuelto en el fallo, no porque en esta 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 contradictorias”*. (subrayado no es del original). Ocurre entonces, que con las consideraciones antes expuestas por este Tribunal, la resolución final dictada por el Registro **a quo**, no entró a analizar todos y cada uno de los puntos debatidos por la empresa opositora y apelante, razón por la cual la resolución impugnada resulta incongruente.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Acorde a lo anteriormente indicado, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, seis segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y se declara la **nulidad** de dicha resolución inclusive, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todo los aspectos omitidos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas, cuarenta y un minutos, seis segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y se declara la **nulidad** de dicha resolución inclusive. En su lugar, proceda el Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Previa constancia y copia que se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

- NA. SEÑAL DE PROPAGANDA**
- UP. SEÑALES DE PROPAGANDA**
- TR. MARCAS INADMISIBLES**
- TNR. 00.43.25**