



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0966-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de Nombre Comercial “THE BEATLES HOTEL”

APPLE CORPS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2859-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1338-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once..

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE CORPS LIMITED**, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, diecinueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de abril de dos mil diez, el señor Roberto Arturo Mariaca Collazos, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-052-756, en condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa Bolsa de la Vivienda Urbana, S.A., sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-079203, solicita el registro del nombre comercial “**THE BEATLES HOTEL**”, para proteger y distinguir “*la identidad y representación de un hotel*”.



SEGUNDO. Que el día treinta y uno de agosto de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa APPLE CORPS LIMITED, presentó oposición contra dicha solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y nueve minutos, diecinueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió ordenar el archivo de la oposición presentada y acoger la solicitud de registro.

CUARTO. Que en fecha ocho de octubre de dos mil diez, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra la resolución final antes indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto resulta innecesario un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial procede a ordenar el archivo de la oposición presentada por la empresa APPLE CORPS LIMITED; y acoge el registro solicitado, al determinar el incumplimiento de



requisitos legales, por parte del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, para actuar en carácter de gestor oficioso de la empresa opositora.

TERCERO. CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la oposición planteada contra la solicitud de inscripción del Nombre Comercial “*The Beatles Hotel*”, concretamente a la resolución dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, diecinueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, en la cual se ordena el archivo de la oposición y resuelve acoger la marca solicitada, advierte este Tribunal que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial omitió motivar el acto administrativo y dar el trámite respectivo que señala el artículo 18, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Al efecto dicho numeral en su párrafo primero establece: “*Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...*” Por su parte el artículo 14 de la citada ley en su párrafo primero establece en lo que interesa: “**Examen de fondo.** *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”

Nótese que en cuanto a la motivación del acto administrativo resulta de aplicación el artículo 136 de Ley General de la Administración Pública que establece: “*Artículo 136.-1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: (...) a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos*” Asimismo, el artículo 166 de la misma Ley señala “*Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente*”.



Al respecto, resulta de relevancia lo dispuesto por La Sala Constitucional en relación al tema de la motivación de los actos administrativos: *“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.”* (Sala Constitucional Voto N° 7924-99, de las diecisiete horas cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)

Conforme la normativa y jurisprudencia señalada, queda claro que el acto administrativo debe contar con la debida fundamentación, so pena de ser declarada su nulidad, y; tal como dispone el artículo 180 de la citada Ley General de la Administración Pública, se otorga al Órgano de Alzada la competencia para declarar la nulidad.

Y siendo que, lo anterior debe ser concordado con lo expresado en el artículo 68 de la Ley de Marcas, en el sentido que, para el registro de Nombres Comerciales se aplicarán, en cuanto corresponda, los mismos procedimientos establecidos para el registro de Marcas. Resulta claro para esta Autoridad que, tratándose de la solicitud de inscripción de un nombre comercial, el Registro de la Propiedad Industrial tiene el deber de realizar el examen de fondo del signo solicitado y dictar una resolución debidamente fundamentada y motivada, independientemente de que se formulen o no objeciones u oposiciones la inscripción pretendida, siendo que su omisión conllevaría la declaratoria de nulidad por el Órgano de Alzada.

En el presente caso, observa este Tribunal que el Registro **a quo** no realizó el examen de fondo, tal y como lo establece el artículo 14 ya indicado y se pronunció únicamente en relación con la



oposición presentada. Es por las razones indicadas y a efecto de sanear el presente procedimiento que, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos y diecinueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, a efecto de que dicha autoridad proceda al dictado de una nueva resolución final debidamente motivada, en donde se fundamente el examen de fondo del nombre comercial solicitado por la empresa Bolsa de la Vivienda Urbana, Sociedad Anónima. Por la forma en que se resuelve este asunto, se omite pronunciamiento sobre los agravios de la recurrente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, SE ANULA la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, diecinueve segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, a efecto de que dicha autoridad proceda al dictado de una nueva resolución final debidamente motivada, en donde se fundamente el examen de fondo del nombre comercial solicitado por la empresa Bolsa de la Vivienda Urbana, Sociedad Anónima. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38