

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0803-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial “ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE (DISEÑO)”

Especialidades Ortoquirúrgicas del Este Limitada; Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3212-08)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 260-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas cincuenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Señor **Alejandro Sáenz Gutiérrez**, mayor, casado una vez, Odontólogo, vecina de San Ramón de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos veinticuatro- cero veintiocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **Especialidades Ortoquirúrgicas del Este Limitada**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, calle 3 entre avenidas 16 y 18 número 1643, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y un minutos y un segundo del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, que rechazó la solicitud de inscripción presentada, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2008, el señor Alejandro Saézn Gutiérrez, en su calidad y condición citada, solicitó la inscripción del nombre comercial “ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL

ESTE (DISEÑO)” para distinguir y proteger un establecimiento comercial cuyo servicio se especializa en ortodoncia en general, dentistería, cirugía oral y maxilofacial.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:11:03 horas del 07 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante cumplir varias observaciones hechas a la referida solicitud, entre ellas; “... *No coincide el nombre comercial establecido en la descripción... con el diseño. Aclare...*”.

TERCERO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el solicitante realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de junio de 2008, aclarando que no hace especial protección de las palabras “Especialidades Ortoquirúrgicas”, y aporta diseño correspondiente corregido a tal efecto.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 15:05:03 horas del 03 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante que: “... *no procede la modificación del distintivo marcario ya que es una modificación esencial a la solicitud. Art. 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento...*”

QUINTO. Que en cumplimiento de la anterior comunicación, el solicitante rectifica de nuevo el nombre comercial a proteger, alegando que tal actuación no significa una transgresión al artículo 11 de la ley de rito, en virtud de que la misma se ve inalterada, lo anterior mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de setiembre de 2008.

SEXTO. Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y un segundo del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre de 2008, el solicitante, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de ley, por resolución de las quince horas con quince minutos del veintiuno de enero de dos mil nueve, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 13 de febrero de 2009, expresó agravios.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Una vez analizado de manera concreta el expediente venido en alzada por este Tribunal, así como los agravios formulados por el señor Alejandro Sáenz Gutiérrez, en la calidad que comparece, tanto al momento de impugnar (fs. 35 y 36), como de apersonarse por primera vez ante este Tribunal (fs. 44 y 45), además de la resolución finalmente recurrida, es claro que dicha resolución final dictada por el ente **a quo** muestra, ***una ausencia total del análisis de los argumentos expuestos por la apelante, así como una incorrecta aplicación legal del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente, en lo relacionado con el análisis de la totalidad del nombre comercial presentado, sea “ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE (DISEÑO),*** que en opinión de este Tribunal no fue analizado y tampoco evacuado correctamente, acorde con la citada ley.

Es criterio de este Tribunal, que en el presente caso, la totalidad o conjunto del nombre comercial solicitado es ***“ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE (DISEÑO),*** debe tomar en cuenta el Órgano **a quo**, que de la solicitud inicial se desprende claramente mediante la descripción realizada por el solicitante, lo antes dicho, al indicar en ésta que se ***“... Solicita la inscripción de un NOMBRE COMERCIAL, cuyo país de origen es: Costa Rica... el cual consiste en: Las palabras “ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE”, en diseño con una simulación dibujada de la parte inferior de un rostro atravesada en su costado derecho con una estrella...”***. Considera este Tribunal, que fue un error involuntario del

solicitante no incluir en el diseño las palabras “**Del Este**”, pero de las cuales si hizo referencia en su descripción, además subsanó dicha situación al ser prevenido por el mismo Registro de tal incongruencia, por lo que no debe considerarse tal corrección o enmienda como una transgresión al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si no más bien como una simple corrección a la solicitud acorde con la ley. Ante tal situación debió el Órgano Registral en su resolución final tomar en cuenta para su análisis el nombre comercial en su conjunto solicitado, sea “**ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE (DISEÑO)**”, y haciéndolo así, motivar su rechazo en dicho sentido, emitiendo un resolución congruente en todos sus aspectos o, en caso contrario, continuar con el trámite correspondiente del signo solicitado, pero se recalca, analizando la totalidad del signo distintivo propuesto, desde ambos puntos de vista.

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), 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.

SEGUNDO. 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 número 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 contra demanda 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). Ocurre entonces, que con las consideraciones antes expuestas por este Tribunal, la resolución final dictada por el Registro no entró a analizar en su conjunto total, como debió haberse hecho, el signo distintivo solicitado, razón por la cual tal resolución resulta totalmente incongruente, limitándose a consignar "... Concluyéndose que el signo propuesto por el solicitante no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción y que en virtud del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la inclusión de los términos "Del Este" es una modificación del nombre comercial originalmente propuesto, por lo que dicha ampliación en el signo no puede ser aceptada. VII. En virtud de lo anterior, es criterio de esta Subdirección, rechazar la inscripción del nombre comercial "**Especialidades Ortoquirúrgicas (DISEÑO)**", dado que carece de distintividad. Y se establece que el nombre comercial solicitado no cumple con su cometido, por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo 2 de la Ley de Marcas... específicamente por cuanto no es: un signo denominativo o mixto que identifique o distinga una empresa o establecimiento comercial determinado... POR TANTO Con base en las razones expuestas, SE RESUELVE; Rechazar la inscripción de la solicitud presentada..."*

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 la totalidad en su conjunto del signo propuesto, pues a pesar que la apelante había señalado clara y expresamente en aclaración dada, cual era el signo solicitado, y notándose claramente tal hecho por los mismos autos, dichos aspectos no fueron analizados por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. El yerro cometido por dicha Subdirección resulta de suma trascendencia, en razón de que debió examinar en su totalidad el signo propuesto y no limitarse a analizar simplemente el signo "**ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS (DISEÑO)**", sin tomar en cuenta los términos "**Del Este**". Dentro de ese marco de referencia, tenemos que el Órgano Decisor no procedió a realizar una valoración adecuada de las manifestaciones hechas por la recurrente, ni del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, notándose dichos aspectos a la hora de emitir su resolución final, por lo que bajo tales inconsistencias, dicha resolución resulta a todas luces nula.

TERCERO. En el caso de marras, como en la resolución apelada es inexistente cualquier análisis de las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el Órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo y ser con ello incongruente en este, y por el cual dispuso rechazar la inscripción del signo propuesto **“ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE (DISEÑO)**, 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 la compañía **ESPECIALIDADES ORTOQUIRÚRGICAS DEL ESTE LIMITADA**; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos y un segundo del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, 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 a las manifestaciones hechas este Tribunal líneas atrás, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, o en su defecto proceda a continuar con el trámite correspondiente del signo distintivo solicitado, si considerare no existe otro motivo que lo impidiere.

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 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos y un segundo del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, 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 a las manifestaciones hechas por este Tribunal líneas atrás, que utilizará como sustento para el dictado de las

disposiciones de fondo de tal resolución, o en su defecto proceda a continuar con el trámite correspondiente del signo distintivo solicitado, si considerare no existe otro motivo que lo impidiere. 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho