



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0148-TRA-PI**

**Oposición al registro de la marca de fábrica “SCRUBS Family (DISEÑO)”**

**SCRUBS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7462-2009)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 301-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del cinco de setiembre de dos mil once.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mario Visona Storti, mayor, casado, Economista, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número 758744671305, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las compañía **SCRUBS S. A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica número 3-101-466416, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero del dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 25 de agosto del 2009 los señores Kattia Fuencisla Cubero Mora y Edgar Cambroneró Ramírez, solicitaron al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**SCRUBS Family (DISEÑO)**”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*uniformes para profesionales en salud, en educación, doméstico, fábrica, comerciales*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación del edicto correspondiente por cumplir la solicitud con los requisitos de Ley. Dicho edicto fue publicado en



el Diario Oficial La Gaceta números 181, 182 y 183, de los días 17, 18 y 21 de setiembre del dos mil nueve.

**TERCERO.** Que mediante memorial presentado el 21 de octubre del 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Mario Visona Storti, en su calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa **SCRUBS S.A.**, sociedad de esta plaza, formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SCRUBS Family (DISEÑO)**”, en clase 25 nomenclatura internacional.

**CUARTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **SCRUBS S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SCRUBS Family (DISEÑO)**”, presentada por los señores **Kattia Fuencisla Cubero Mora** y **Edgar Cambronero Ramírez**, la cual se acoge.

**QUINTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Mario Visona Storti**, en su condición de Apoderado Generalísimo de la sociedad opositora, impugnó mediante Recurso de Apelación la resolución antes referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

*Redacta el Juez Suarez Baltodano; y,*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que el señor Mario Visona Storti, en su carácter de Apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa oponente **Scrubs S.A.**, no demostró tener legitimación ad causam activa que la validara directamente para solicitar que se rechace la solicitud de la marca “**SCRUBS Family (Diseño)**”, ya que no comprobó ser un competidor activo del producto que se desea proteger en



clase 25, ni tampoco que existe una situación de defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción en su favor.

**TERCERO.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, *una ausencia total de análisis sobre la marca solicitada en el presente expediente*, que en opinión de este Tribunal no fue efectuado en cuanto a la procedencia de su inscripción. 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.

**CUARTO.** 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 a pesar de que un Registrador de Marcas en un primer momento ya consideró que la marca solicitada era susceptible de inscripción, lo anterior en virtud de haber ordenado la emisión del edicto de ley correspondiente y haber realizado tanto el examen de forma como el examen de fondo que establecen los artículos 13 y 14, respectivamente, de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, al momento de dictar la resolución final de



las nueve horas con cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, no se pronunció ni analizó puntualmente en todos sus elementos la procedencia o no de la inscripción de la marca solicitada. 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 todos aspectos del caso en concreto. El yerro cometido por dicha Subdirección resulta de suma trascendencia, en razón de que debió examinar sobre la existencia o inexistencia de causales de irregistrabilidad de la marca propuesta. Dentro de ese marco de referencia, tenemos que el órgano decisor no procedió a realizar una valoración en ese sentido, lo que significa que ha de realizar una operación interna mediante la que llega a una conclusión respecto a todos los elementos planteados en el caso, 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 sujetos a consideración, o de su existencia o inexistencia.

**QUINTO.** 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 por el cual dispuso acoger la marca de fábrica “**SCRUBS Family (DISEÑO)**” en **Clase 25**, 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 las partes involucradas en el presente asunto así como del consumidor; 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 nueve horas con cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, 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 todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil diez. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***NULIDAD***

***TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA***

***TNR: 00.35.98***