



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0776-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca: “Gra-nuts (DISEÑO)”**

**COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3365-2014)**

**Marcas y otros Signos.**

### ***VOTO N° 0403-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del doce de mayo de dos mil quince.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 21 de abril de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **Néstor Morera Víquez**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, con domicilio en Carretera 43 A No. 1 A Sur, Edificio Santillana, Medellín Colombia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio, bajo diseño:



De carácter mixto, la cual se compone de la palabra GRANUTS con grafía especial, en letras blancas con fondo negro, y para la clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Nueces recubiertas, maíz tostado, cereales, barras de cereal.”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha dos de septiembre de dos mil catorce, el Lic. **Néstor Morera Viquez** en su condición de apoderado especial de la compañía **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos con veinticuatro segundos del treinta de septiembre de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].”* Y mediante el auto de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos con veinticinco segundos del treinta de septiembre de dos mil catorce, indicó; *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].”*

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, por haber determinado que el signo propuesto **“Gra-nuts (DISEÑO)”** resulta descriptivo, falta de distintividad y engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 41 internacional, lo anterior al amparo de lo que para dichos efectos dispone el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, expreso agravios. No obstante, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que por la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace pronunciamiento respecto de las manifestaciones externadas en este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. 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, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. 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 con respecto a ésta que: *“[...] 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 No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos 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.

En este sentido, la motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una gestión administrativa. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso, que el Registro haya rechazado la solicitud de inscripción de la marca “**Gra-nuts (DISEÑO)**” determinando para ello, que la misma es descriptiva, falta de distintividad y engañosa en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 41 internacional, al amparo de lo que establece el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, dentro del análisis de fondo no solo limita la solicitud conforme al párrafo final del precitado numeral, a efectos de que pueda inscribirse el signo petitionado únicamente para proteger y comercializar “nueces”, sino que además se indica una clase diferente a la solicitada, situación que induce que el contenido en la motivación sea incongruente con la realidad jurídica emanado en el presente proceso.

Aunado a ello, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante **Voto No. 07390-2003** del 22 de julio de 2003, respecto de la motivación de los actos administrativo, en lo que nos interesa, afirmó:

*“..., IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente:*



*"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". (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)*

En este sentido, tal y como se desprende de la anterior cita jurisprudencial se logra determinar que el acto administrativo ejercido por el Registro de la Propiedad Industrial carece del razonamiento lógico jurídico por medio del cual se procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **"Gra-nuts (DISEÑO)"** en **clase 30** internacional, presentada por la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede a declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, con fundamento en todo lo expuesto, y los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública y por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal). Con el propósito de enderezar el procedimiento y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; el Registro de instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones.



Finalmente, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que por la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace pronunciamiento respecto de las manifestaciones externadas por la parte en este proceso.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, con fundamento en todo lo expuesto, y los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública y por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal). Con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; el Registro de instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*