



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0277-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “GRUPO INMOBILIARIO METRO”**

**Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7331-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 472-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas del cuatro de agosto de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, casado, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-848-886, en su calidad de Apoderado de la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAÍCES C.R., SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-288845, y del señor **EDDY BARQUERO SOLANO**, titular de la cédula de identidad número 1-716-359, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del diez de diciembre de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2005, el Máster Arie Kader Lechtman, en representación de la empresa **GRUPO INMOBILIARIO METRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo “**METRO INMOBILIARIA**”, **como nombre comercial** para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado al desarrollo de actividades en el campo de los bienes raíces, en particular como desarrolladora y comercializadora de proyectos urbanísticos y en general de proyectos relacionados a bienes inmuebles.



II.- Que posteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2006, el citado Kader Lechtman, en representación de la empresa **GRUPO INMOBILIARIO METRO, S.A.**, modificó el nombre comercial solicitado, para que en adelante fuera tenido como propuesto este otro: **“GRUPO INMOBILIARIO METRO”**.

III.- Que mediante resolución dictada a las 8:38 horas del 9 de marzo de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por admitida la modificación del nombre comercial propuesto, como la marca **“GRUPO INMOBILIARIO METRO”**, y mediante resolución dictada a las 15:36 horas de ese mismo día, el citado Registro dispuso la publicación del edicto de estilo, pero respecto del signo **“METRO GRUPO INMOBILIARIO”**.

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio de 2006, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAÍCES C.R., SOCIEDAD ANÓNIMA**, y del señor **EDDY BARQUERO SOLANO**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.

V.- Que mediante resolución dictada a las diez horas del diez de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, esto: **“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de METRO CUADRADO BIENES RAÍCES, S.A., y del señor EDDY BARQUERO SOLANO, a la solicitud de inscripción del nombre comercial “METRO INMOBILIARIA” presentado [sic] por GRUPO INMOBILIARIO METRO, S.A., la cual se acoge (...).”**

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2008, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAÍCES C.R., S.A.** y del señor **EDDY BARQUERO SOLANO** apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de julio de 2008, expresó agravios.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LAS NULIDADES DEL EXPEDIENTE VENIDO EN ALZADA. El *debido proceso legal*, como principio general consagrado en la Constitución Política, integra en su contenido aspectos fundamentales que deben apreciarse de acuerdo con la naturaleza del caso, destacándose dentro de aquéllos, la obligación de que sean practicadas correctamente todas las comunicaciones (notificaciones y citaciones) que correspondan, pues por esa vía se garantiza a las personas, que tendrán oportunidad de proveer la defensa de sus intereses.

Por otra parte, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva, los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Con todo eso, y para lo que interesa destacar en esta oportunidad, ha de quedar claro que todo procedimiento administrativo, incluidas las solicitudes de registros marcarios que se tramitan ante ese Registro, debe desarrollarse con estricto apego al principio del *debido proceso*, so pena de que cualquier quebranto de éste sea sancionado con la nulidad del acto trasgresor.

Bajo esa tesis, se tiene que en cualquier clase de procedimiento administrativo, debe tenerse presente que la comunicación adecuada de los actos del procedimiento no se trata de un formalismo a ultranza, sino más bien de una manera de exigir un correcto proceder de la



Administración, lo que constituye un elemento fundamental para la *seguridad jurídica*, una **conditio iuris** de cuya realización depende la eficacia de lo actuado por aquélla, y un presupuesto para que el interesado pueda utilizar los recursos administrativos y judiciales que tengan a bien interponer en su defensa. Por eso, los actos de mera comunicación (tales como las citaciones y las notificaciones), es decir, aquellos que se limitan a poner en conocimiento de los eventuales interesados otro acto administrativo, constituyen a su vez un acto de trámite con autonomía propia, puesto que pueden tener vicios que afecten su validez, y aún así no la del comunicado. Por consiguiente, para que el acto de comunicación surta sus efectos normales, se requiere que se ajuste a lo dispuesto en la normativa, pues de lo contrario carece de eficacia; entonces, la comunicación realizada por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en su contenido, entre otros factores, debe ser sancionada con la nulidad cuando haya puesto en riesgo, o perjudicado, a quienes iba dirigida.

Ahora bien, tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000) como el Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7°, 8° y 9° de la citada Ley de Marcas; en caso positivo, se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y para que se puedan recibir oposiciones, y superada esta etapa, se autoriza por parte del Registrador el registro de lo solicitado y hace entrega al interesado del certificado de registro correspondiente, o bien, deniega la solicitud y archiva el expediente, si acaso la marca se mantuvo dentro de las prohibiciones estipuladas en los artículos 7° y 8° mencionados.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad de una gran parte de lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El primero, es



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

que si bien en la resolución dictada a las 8:38 horas del 9 de marzo de 2006 (ver folio 22), ese Registro tuvo por admitida la modificación solicitada del signo propuesto, de manera tal que en adelante el que se tendría en consideración iba a ser “**GRUPO INMOBILIARIO METRO**”, el edicto de estilo fue confeccionado respecto del signo “METRO GRUPO INMOBILIARIO” (ver folio 25) esto es, habiendo sido trastrocada la posición de la palabra “METRO” en tal edicto.

Por consiguiente, si según se hizo constar en el sello visible a folio 1 del expediente, el edicto de estilo fue publicado en el Las Gacetas N° 67, 68 y 69 del mes de abril de 2006, se concluye que fue publicado tal como figura a folios 17 y 18 del expediente, porque en definitiva se apersonó a los autos el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAÍCES C.R., S.A.** y del señor **EDDY BARQUERO SOLANO**, formulando una oposición en contra de la solicitud de registro del signo –erróneo– “**METRO GRUPO INMOBILIARIO**”, y no del que debía ser.

Es evidente que el error material del edicto confeccionado por el **a quo**, y presumiblemente publicado con la falencia dicha, conlleva a una grave fractura del **debido proceso**, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo, por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

Por otra parte, el otro motivo de nulidad que debe ser abordado, tiene que ver con la manifiesta **incongruencia** de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre la pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia).



Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final contiene más de lo pedido, se incurre en lo que se denomina *incongruencia positiva*. La *incongruencia negativa* surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones. Y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada *incongruencia mixta*, nociones estas que resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada.

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido en alzada, se observa que la resolución venida en alzada adolece de una *incongruencia mixta* que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que si bien el nombre comercial que debía ser analizado era la frase “GRUPO INMOBILIARIO METRO”, en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, no bajo tal supuesto, sino de que el nombre comercial solicitado era la frase “METRO INMOBILIARIA”, que conviene hacer recordar que fue el propuesto originalmente, pero que luego fue modificado por la apelante con el beneplácito de ese mismo Registro.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia de los dos defectos de procedimiento cometidos por el **a quo**, constan en autos un quebrantamiento del *debido proceso* y una resolución final *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las 8:38 horas del 9 de marzo de 2006, inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

que anteceden, SE ANULA todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las 8:38 horas del 9 de marzo de 2006, inclusive, por lo que no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— 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 proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.— **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**