



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0067-TRA-PI-816-13

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “PRIORIN”

BAYER CONSUMER CARE AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-9488)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0531-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del tres de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundo del veinticinco de octubre dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el día cinco de octubre de dos mil doce, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio actual en 84 Peter Merian Strasse, CH-4052 Basel, Suiza, con establecimiento



manufacturero en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PRIORIN**”, para proteger y distinguir dentro del nomenclátor internacional las siguientes clases:

En Clase 03 internacional: “Cosméticos, lociones para el cabello”

Clase 05 internacional: “Preparaciones farmacéuticas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundo del veinticinco de octubre dos mil trece, resolvió: “(…), *Rechazar la inscripción de la solicitud en clase 05 internacional presentada. (…).*”

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de noviembre de 2013, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, interpuso recurso de apelación, y el Registro por resolución de las diez horas, treinta y dos minutos con cincuenta y dos segundos del trece de noviembre de dos mil trece, resuelve: “(…) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (…).*”

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**PRIORIN**”, en las **clase 05 internacional**, presentada por la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G**, determinando que el signo marcario propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con respecto a las marcas inscritas “**PRIORIX**” y “**PRIORIX-TETRA**” propiedad de **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A**, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G** en su escrito de apelación, indicó expresamente: “*(...) 6.- Nuevamente el REGISTRO DE MARCAS INCURRE EN EL ERROR DE NO PRONUNCIARSE EN LA PARTE DISPOSITIVA RESPECTO DE LA MARCA “PRIORIN” EN CLASE 03 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL. (...).*” No obstante, pese a los demás extremos



alegados, este Tribunal advierte que los mismos no serán conocidos hasta tanto el Registro de la Propiedad Industrial, no se pronuncie conforme a todo lo peticionado en dicha solicitud de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el presente expediente, así como el agravios externado por el recurrente en el punto 6 de su escrito, 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 denegado la solicitud presentada por la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G**, en la clase 05 internacional, sin haber realizado un análisis completo del signo marcario propuesto con relación a todas clases solicitadas sea, la 03 y 05 del nomenclátor internacional (v.f 01), por lo que con ello dicho pronunciamiento carece de motivación y razonamiento con relación a la clase 03 internacional, siendo improcedente dejar a la



interpretación del solicitante y del lector en general, la suerte de la clase 03 internacional solicitada.

En este mismo sentido esa Sala, mediante sentencia de las quince horas treinta minutos del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dispuso en lo conducente:

“IV.- Sobre la motivación del acto administrativo: Reiteradamente ha dicho la Sala en su jurisprudencia que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa, puesto que implica la obligación de otorgar al administrado un discurso justificativo que acompañe a un acto de un poder público que - como en este caso- deniegue una gestión interpuesta ante la Administración. Se trata de un medio de control democrático y difuso, ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que se ejercen las potestades públicas, habida cuenta que en la exigencia constitucional de motivación de los actos administrativos se descubre así una función supraprocesal de este instituto, que sitúa tal exigencia entre las consecuencias del principio constitucional del que es expresión, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos.

V.- El concepto mismo de motivación desde la perspectiva constitucional no puede ser asimilado a los simples requisitos de forma, por faltar en éstos y ser esencial en aquélla el significado, sentido o intención justificativa de toda motivación con relevancia jurídica. De esta manera, la motivación del acto administrativo como discurso justificativo de una decisión, se presenta más próxima a la motivación de la sentencia de lo que pudiera pensarse. Así, la justificación de una decisión conduce a



justificar su contenido, lo cual permite desligar la motivación de "los motivos" (elemento del acto). Aunque por supuesto la motivación de la sentencia y la del acto administrativo difieren profundamente, se trata de una diferencia que no tiene mayor relevancia en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de cada tipo de poder jurídico, en un Estado democrático de derecho que pretenda realizar una sociedad democrática. La motivación del acto administrativo implica entonces que el mismo debe contener al menos la sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, habida cuenta que el administrado necesariamente debe conocer las acciones u omisiones por las cuales ha de ser sancionado o simplemente se le deniega una gestión que pueda afectar la esfera de sus intereses legítimos o incluso de sus derechos subjetivos y la normativa que se le aplica.

V.- Caso concreto.- *A la luz de las consideraciones expuestas y aplicándolas al caso bajo examen se arriba a la conclusión de que se han vulnerado los derechos constitucionales del amparado. (...) Lo anterior por cuanto, en el caso concreto se tiene que la resolución referida, pese a los argumentos que expone el recurrido en su informe, únicamente se fundamenta en la recomendación realizada por el Consejo Nacional de Migración (...) la cual sin mayor profundidad indica: "que la solicitud de residencia del interesado no se ajusta a los presupuestos de la Ley General de Migración y Extranjería" (folio 63), todo ello en detrimento del Derecho de la Constitución, y del deber de los funcionarios públicos de motivar sus decisiones en los términos del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, aunque el recurrido*



alega bajo juramento que los actos cuestionados gozan de motivación, de la lectura integral de tales resoluciones se infiere lo contrario, habida cuenta que se omitieron señalar las razones de hecho y de derecho por las cuales se tomó esa decisión.

VI.- Conclusión.- *De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden se acredita una violación al derecho de defensa y debido proceso en perjuicio del amparado en razón de la deficiente motivación del acto administrativo que le rechazó su condición migratoria, de allí que se imponga la estimatoria de este recurso ordenando anular la resolución (...), sin perjuicio de que con posterioridad la Administración corrija el vicio que se tiene por acreditado en este pronunciamiento...”*
(Voto No. 07390-03 dictado a las 15:28 horas del 22 de julio de 2003 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

En atención a ello este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alzada no se encuentra debidamente fundamentada, por cuanto el único razonamiento externado en el dictado final corresponde a que el signo marcario propuesto bajo la denominación “PRIORIN” en clase 05 internacional, presentada por la empresa BAYER CONSUMER CARE A.G, es inadmisibles por derechos de terceros, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud con los signos marcarios inscritos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos de manera adecuada en el mercado, lo cual lesiona evidentemente los derechos e interés de su titular y contraviene con ello lo que dispone el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



No obstante, dicho acto administrativo reiteramos carece del razonamiento lógico jurídico respecto al análisis y valoración con relación a la clase 03 del nomenclátor internacional, siendo ello parte integral de los requerimientos u elementos indispensables respecto de la motivación del acto final, por lo que reiteramos deberá proceder conforme lo establecen los artículos 14 y 18 párrafo primero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, 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 declarar con fundamento en todo lo expuesto, 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), y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; se procede anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de octubre de dos mil trece, para que el Registro de instancia proceda a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones, así como lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación y se procede a anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las siete horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de octubre de dos mil trece, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda conforme lo señalan los **artículos 14** y **18** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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