



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1150-TRA-PI-145-14

Solicitud de marca de fábrica y servicios “VITAMIN Benefit” (DISEÑO) (5, 41 y 44)

MERCK KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6783-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0633-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del catorce de agosto de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas diecisiete minutos con cincuenta y nueve segundos del veintidós de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el 18 de julio de 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios “**VITAMIN Benefit**” (DISEÑO), en las siguientes clases de nomenclatura internacional: en **clase 05**: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico*”, en **clase 41**: “*Servicios de educación y servicios para proveer entrenamiento en el campo médico,*” y en **clase 44**: “*Servicios Médicos*”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución a las once horas, cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, resolvió; “[...] **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, rechazándose la clase cinco internacional solicitada.** [...]”. Por lo que inconforme, la empresa **MERCK KGAA**, en fecha 05 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida

III. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 0622-2013 de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, declaró la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintidós de enero de dos mil catorce, resolvió; “[...]I) **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, rechazándose la CLASE CINCO internacional solicitada;** II) **Continuar el trámite para la CLASE CUARENTA Y UNO y CLASE CUARENTA Y CUATRO** [...].” Resolución que vuelve a ser apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal nuevamente.

V. 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 pudieren haber provocado 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 el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos útiles de tal carácter por la forma en que se resuelve este asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS Y MOTIVACIÓN EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas con diecisiete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintidós de mayo de dos mil trece, resolvió el fondo del asunto *rechazando parcialmente la inscripción de la solicitud presentada*, por considerar que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características pudiendo causar confusión y es carente de distintividad en relación con los productos a proteger en clase 5, por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d), g), j) y párrafo final del literal séptimo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y debiendo continuar con el trámite para las clases 41 y 44. No obstante, el Registro omitió realizar un análisis sobre las razones por las cuales en las clases 41 y 44 no aplican las objeciones hechas en clase 5, de esta forma no ha motivado su resolución haciendo el análisis ordenado por ley sobre los elementos intrínsecos y extrínsecos referidos a todas las clases en referencia; incumple así con el deber de motivación que requiere hacer el análisis expreso sobre cada una de las clases y productos en relación con el signo solicitado. De esta forma no se realizó una fundamentación debida al acto y se violentó además el derecho de defensa sobre la clase denegada. En vista de lo anterior se concluye que no hay motivación en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, y debidamente analizado a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo. De igual forma no se encuentra suficientemente motivado el auto de prevención de las 11:17:33 del 24 de febrero de 2012, ya que en la misma el registro omite también hacer expresamente ese análisis, a efecto de permitir al gestionante la debida defensa de su solicitud.

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 artículos 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 No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos Nos. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y 111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal).



Debe asimismo acotarse 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.

De esta forma, debe interpretarse el artículo 14 de la Ley de marcas en el sentido de que las resoluciones del registro referentes tanto al auto de prevención del artículo 14 como a la resolución final que deniegue o acepte el signo solicitado, deben estar debidamente motivadas en lo que corresponde al análisis de la lista de productos y clases cuya protección se solicita.

En el caso de marras, el Órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo, tanto referente al auto de prevención como en la resolución que rechaza la marca de fábrica y servicios “VITAMIN Benefit” (DISEÑO), en clase 5, por lo que 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, de la resolución de las once horas con diecisiete minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce, donde no se hace pronunciamiento sobre las razones por las cuales en las clases 41 y 44 no aplican las objeciones hechas en clase 5, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo acto de prevención, 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 que anteceden, se declara la **NULIDAD** todo lo actuado a partir del auto de prevención de las once horas con diecisiete minutos y treinta y tres



segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce. En su lugar, proceda ese Registro a dictar un nuevo auto de prevención en el que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98