



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2014-0324-TRA-PI

Solicitud de inscripción de fábrica: “CONTINENTAL (DISEÑO).”

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-6898)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 871-2014

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con veintiún segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de agosto de dos mil trece, la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, sociedad organizada y bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Vahrenwalder Str. 9,30165 Hannover, Alemania, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios, bajo la denominación “**CONTINENTAL**”

DISEÑO:



En las **clases 07, 09, 12, 16, 17 y 37** del nomenclátor internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintiséis minutos con veintiún segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los siguientes productos de la clase 9: Radios (aparatos de), Aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas; monitores; programas de ordenadores y software almacenados: aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de video; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imágenes o señales digitales o analógicas; discos; tarjetas de circuitos integrados.*” [...].”

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de abril de 2014, el Licda. Alejandra Castro Bonilla de calidades y condición antes indicadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en Subsidio, y por resolución de las trece horas, treinta y dos minutos con cuatro segundos del nueve de abril de dos mil catorce, dictada por el a quo se 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. De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos probados.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos no demostrados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazar parcialmente la inscripción de la marca *“CONTINENTAL (DISEÑO) para la clase 9 y en cuanto a los siguientes productos: Radios (aparatos de), aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas; monitores; programas de ordenadores y software almacenados: aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de video; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imágenes o señales digitales o analógicas; discos; tarjetas de circuitos integrados.”* Lo anterior, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con las marcas inscritas, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico son similares y busca proteger los mismos productos de la clase 16 internacional. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, no solo se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores, sino que



además, se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, por lo que con ello trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa apelante, recurre esa resolución oponiendo los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. El Registro mediante resolución de las trece horas, treinta y dos minutos con cuatro segundos del nueve de abril de dos mil catorce, quien admite en forma parcial el Recurso de Revocatoria presentado en contra de la resolución recurrida, únicamente para los productos que no se encuentran enlistados en el punto cuarto del considerando de esta resolución, desestimando el recurso para los productos iguales o similares en la clase 09.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, en su escrito de apelación, indicó en términos generales que el signo solicitado por su representada corresponde a un signo mixto, y la marca inscrita se evidencia la existencia de elementos gráficos, fonéticos y auditivos que las diferencian. Que los signos deben ser cotejados bajo la teoría de la “VISIÓN EN CONJUNTO”, viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer descomposición de cada una de las unidades que las componen. Por otra parte, se desprende que a nivel fonético existen diferencias, por cuanto si bien la palabra “CONTINENTAL” se encuentra presente en las dos marcas, la inscrita adiciona la palabra “Electric” lo cual le proporciona distintividad respecto de la solicitada. Respecto de los productos que ambos signos protegen en la clase 09 internacional indica, que su representada el único producto similar con respecto a los que protege el signo inscrito es en cuanto a “aparatos de radio”, por lo que solicita ante este Tribunal, se modifique la lista de productos a proteger, eliminándose de ella “radios (aparatos de-)”, con lo cual se elimina cualquier similitud posible entre ellas. Para dichos efectos se adiciona el pago de la tasa correspondiente a la modificación solicitada. Por las anteriores consideraciones solicita se



revoque la resolución de alzada y se proceda con el trámite de la solicitud de su representada “CONTINENTAL (DISEÑO)” multiclase 7, 9, 12, 16, 17, 37 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez 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 parcialmente la solicitud presentada por la empresa CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, sin haber realizado un análisis completo del signo marcario propuesto que determinará las razones por medio del cual procedió a denegar, como en su defecto de acoger la solicitud presentada, en virtud de encontrarse ante una solicitud multiclase.

En este sentido, 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 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 marcarío propuesto contiene similitud con el signo inscrito a nivel gráfico, fonético e ideológico, además de que busca la protección de los mismos productos en la clase 09 internacional, y en consecuencia le sobreviene su



inadmisibilidad por derechos de terceros. Por otra parte, mediante el auto de las trece horas, treinta y dos minutos con cuatro segundos del nueve de abril de dos mil catorce, el Registro acoge parcialmente el recurso de revocatoria, desestimando en dicho acto los productos enlistados por el recurrente que sean iguales o similares en la clase 09 internacional, respecto del signo inscrito.

No obstante, obsérvese que dicho acto administrativo carece del razonamiento lógico jurídico respecto al análisis y valoración de los elementos sustantivos que le proporcionan al signo solicitado el sustento fáctico jurídico para que el Registro de instancia acogiera, o en su defecto, denegara el signo marcario propuesto, como además los motivos por el cual solo infiere el dictado final a la clase 09 internacional y luego con el dictado de la revocatoria se pronuncia igualmente con relación a la clase 09 internacional, cuando existen otras clases del nomenclátor internacional que valorar, sea, con relación a las clases 07, 12, 16, 17 y 37, siendo estos requerimientos elementos indispensables respecto de la motivación del acto final, por lo que deberá proceder conforme de esa manera lo establece el artículo 14 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 catorce horas, treinta y siete minutos con cuarenta segundos del once de setiembre de dos mil trece, para que el Registro de instancia proceda a 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 nos pronunciaremos respecto de las manifestaciones externadas por la parte recurrente en este proceso.

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, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con veintiún segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, para que se proceda conforme lo señala el artículo 14 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