



**RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2013-0055-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios: (DISEÑO ESPECIAL)**

**EMVCo LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-5118)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0897-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinte de agosto de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, vecino de San José, cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de gestor de negocios de la empresa **EMVCo LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintiuno de noviembre de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el primero de junio de dos mil doce, el Lic. Francisco Muñoz Rojas, Abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1124-249, vecino de San José, en su condición de apoderado especial registral de BANCO DAVIVIENDA S.A, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Colombia, con domicilio en Avenida El Dorado N° 68C-61 Piso 10, Bogotá, Colombia, solicitó la inscripción de la marca de servicios bajo “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 36** internacional para proteger y distinguir: “*Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.*”



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas cuarenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintiuno de noviembre de dos mil doce, resolvió declarar inadmisibles por extemporánea la oposición interpuesta por JOSE PAULO BRENES LLERAS, representante de la empresa EMVCo LLC, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de servicios bajo (DISEÑO ESPECIAL).

**TERCERO.** Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 07 de enero de 2013, el Lic. José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición antes indicadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por resolución de las quince horas veintidós minutos con treinta y seis segundos del diez de enero de dos mil trece, dictada por el a quo se resuelve: “(…) *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).*”

**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 Ortiz Mora, 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, resolvió declarar inadmisibles la oposición interpuesta por JOSE PAULO BRENES



LLERAS, representante de la empresa EMVCo LLC, por haber presentado de manera extemporánea la solicitud de oposición y acoger la solicitud de inscripción de la mara de servicios bajo (DISEÑO ESPECIAL), presentada por BANCO DAVIVIENDA S.A.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa EMVCo LLC, Lic. José Paulo Brenes Lleras en su escrito de apelación, indicó en términos generales que; “(...) 1. *La oposición planteada por mi representada en contra de la presente solicitud ha sido rechazada por cuanto se ha encontrado que la misma ha sido presentada en forma extemporánea.* 2. *Que el plazo para presentar oposiciones en contra de la presente solicitud vencía el día 13 de noviembre del 2012.* 3. *Que el día 13 de noviembre del 2012, presenté vía fax, oposición en contra de la presente solicitud, en mi condición de gestor oficioso de la empresa EMVCo LLC, gestoría que se garantizó con pagaré. (...).* 4. *Que en la base de datos electrónica aparece que la oposición fue recibida por fax el día 13 de noviembre 2012, según se puede apreciar de la leyenda que se lee en la parte superior del escrito, aunque en el escrito aparece un sello de haberse recibido en fecha 14 de noviembre de 2012.* 5. *Que el original del escrito de oposición, junto con el pagaré original fueron presentados ante este Registro dentro de los tres días hábiles siguientes al día del envió del fax, a saber el día 16 de noviembre del 2012.* 6. *Como puede apreciarse la oposición fue remitida en tiempo el día 13 de noviembre 2012 y que parece ser que por error se le ha puesto el sello de recibido el día 14 de noviembre de 2012. (...).*” Con base en lo anteriormente expuesto, solicita se revoque la resolución de alzada, y se proceda a dar trámite a la oposición planteada.

Por su parte el Lic. Francisco Muñoz Rojas, en su calidad de representante de la empresa BANCO DAVIVIENDA S.A, en atención a la audiencia conferida por este Tribunal mediante el auto de las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil trece, procede a manifestar en escrito presentado el 19 de abril de 2013, en términos generales que la oposición fue presentada de manera extemporánea. Que el Registro por medio de varias resoluciones ha rechazado de manera fundamentada los distintos recursos que el opositor ha presentado. Por lo que solicita se rechace la apelación y proceda al registro del diseño especial a favor de su



representada.

**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 acogido la solicitud presentada por la empresa BANCO DAVIVIENDA S.A, sin haber realizado un análisis completo del signo marcarío propuesto que determinará las razones por medio del cual procedió a acoger la solicitud presentada.

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 el 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 la extemporaneidad del escrito de oposición incoado por el





representante de la empresa EMVCo LLC, careciendo dicho acto administrativo del razonamiento lógico jurídico por el cual el documento de oposición se tiene por inadmisibles. Aunado a ello, el pronunciamiento es omiso con 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 el signo marcario solicitado, siendo estos requerimientos elementos indispensables respecto de la motivación del acto final, por lo que deberá proceder conforme de esa manera 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 las partes involucradas en el presente asunto; la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintiuno de noviembre de dos mil doce, 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.

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 las partes 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 trece horas cuarenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintiuno de noviembre de dos mil doce, para que el Registro 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*