



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0295-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “LATEX EXPRESS COAT (DISEÑO)”.**

**SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8674-03)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 968 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-202548, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LANCO**



**LATEX EXPRESS COAT**”, en **Clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: pinturas y barnices.

**SEGUNDO.** Que debidamente publicado el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, números ciento veintiuno, ciento veintidós, y ciento veintitrés de los días, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio del dos mil cuatro, **el Licenciado Max Doninelli Peralta**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, en fecha veinte de agosto del dos mil cuatro se opuso a la inscripción de la marca citada, por considerar que la marca que se pretende registrar, es una composición de términos genéricos y descriptivos, que posee similitud gráfica, fonética e ideológica en cuanto al término **“LATEX”**, la grafía de las letras y el diseño de cascada de colores, todos contenidos en las marcas: **“KORAL (DISEÑO)”**, registro 118156. **“BECC (DISEÑO)”**, registro número 135624. **“KORAL IMPERMIABILIZANTE (DISEÑO)”**, registro número 123471. **SUR LATEX MATE (DISEÑO)”**, registro número 123602. **KORAL LATEX TRADICIONAL (DISEÑO)**, registro número 123467. **“KORAL LATEX PROFESIONAL (DISEÑO)”**, registro número 123468, y **“SUER ACRILATEX (DISEÑO)”**, registro número 50575, por lo que solicita acoger en todos sus extremos la oposición y que se rechace la solicitud de inscripción de la marca **“LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)”**, de conformidad con el artículo 7 incisos b, c y d, y artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por los apoderado de **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“LANCO LATEX-EXPRESS COAT”**; en clase 02 internacional; presentada por **DENISE***



**GARNIER ACUÑA**, en representación de **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. (...)” (el destacado en negrita es del original).

**CUARTO.** Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Despacho mediante resolución de las catorce horas, treinta minutos del cuatro de mayo del dos mil nueve, mediante escrito presentado en esta Instancia, en fecha nueve de junio del dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Soto Arias, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Una vez analizado el expediente venido en alza, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, toda vez que de su análisis, se concluye lo siguiente: El



análisis que realiza el Registro **a quo**, en la resolución recurrida no resulta congruente, por cuanto, observa este Tribunal, que éste al momento de analizar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LANCO LATEX- EXPRESS COAT (DISEÑO)**”, en **clase 2** de la Clasificación de Niza, omite referirse a alguna documentación aportada al expediente, específicamente, la presentada por la empresa solicitante, a saber, el documento correspondiente a la “**CARTA DE CONSENTIMIENTO**”, visible a folio once del expediente. Por lo cual **LANCO MANUFACTURING CORPORATION DE PUERTO RICO** autoriza la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica de cualquier distintivo marcario que contenga la marca “**LANCO**”. Como puede apreciarse, no se detiene el Registro a verificar las razones o motivos por los cuales se agrega a los autos el documento en cuestión, aspecto, que se encuentra ausente en la resolución venida en alzada, que en opinión de este Tribunal no fue analizado y tampoco evacuado lo relacionado con dicho documento, concretamente la representación legal de quien actúa en dicho documento, dándose por consiguiente una incongruencia en el momento del análisis.

**TERCERO.** Así las cosas, las omisiones e inadvertencias señaladas suscitan una falta de motivación de la citada resolución y por ende, un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar todos los hechos expuestos por la parte gestionante y oponentes, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma, tanto al gestionante como a los oponentes, el derecho de defensa que les asiste ante una resolución final.

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 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 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 N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal). (la negrita no es del original).

Ahora bien, de conformidad, con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por parte del Tribunal conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de octubre de 2000 y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública), las resoluciones finales deben ser congruentes, es decir, debe haber



en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, **sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis**, un principio jurídico aplicable en cualquier sede.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó: “IV.- (...) *Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, (...) , y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias*”. (subrayado no es del original). Ocurre entonces, que con las consideraciones antes expuestas por este Tribunal, la resolución final dictada por el Registro **a quo**, no entró a analizar en su conjunto total, como debió haberse hecho, el documento concerniente a la “CARTA DE CONSENTIMIENTO”, constante a folios 11 a 12 del expediente, ni la capacidad procesal de quien la suscribe, razón por la cual tal resolución resulta incongruente.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Acorde a lo anteriormente indicado, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada por el Registro a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, a efecto de que una vez devuelto el expediente, proceda a motivar la resolución sobre el aspecto omitido. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada por el Registro a las trece horas, veintisiete minutos del dieciséis de octubre del dos mil ocho. En su lugar, proceda ese Registro a motivar la resolución sobre el aspecto omitido.



Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias*

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**Principio de Congruencia**

**Principio del Debido Proceso**

**TG. Principios Jurídicas del TRA**

**TNR: 00.31.27**