



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0227-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

ANTHONY PAUL CERDAS MORA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11082)**

MARCA Y OTROS SIGNOS



VOTO 0532-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Díaz Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893 en su condición de apoderado especial del señor ANTHONY PAUL CERDAS MORA, cédula de identidad número 2-0698-0217, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:08:33 horas del 27 de marzo de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Jonnathan Lizano Ortiz

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de octubre de 2024 el señor Neisen Jaim Riascos Arango, cédula 8-0087-0513



solicitó la inscripción de la marca de servicio para proteger en clase 43 internacional: “Servicios de restaurante que ofrece café, bebidas naturales, tacos, smoothies”.

El primer aviso del edicto de ley se publicó el 17 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025, dentro del plazo establecido al efecto, se recibió escrito de oposición del abogado Eduardo Díaz Cordero, de calidades mencionadas, en su condición de apoderado especial del señor ANTHONY PAUL CERDAS MORA.

Mediante resolución de las 14:44:00 horas del 17 de enero de 2025 (folio 56 y 57) se brinda traslado al solicitante de la oposición presentada, sin que se recibiera por parte del solicitante respuesta.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación del señor ANTHONY PAUL CERDAS MORA mediante la resolución dictada a las 11:08:33 del 27 de marzo de 2025 (folios 63 al 72)

Inconforme con lo resuelto, el abogado Eduardo Díaz Cordero, en su condición mencionada, interpuso recurso de apelación contra la resolución final (folio 76) y al responder a la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las 10:33 horas del diecinueve de mayo 2025 (folio 7 y 8 de este expediente de apelación), expuso como agravios las siguientes manifestaciones (folio 14 a 21):

1. En el expediente de origen consta que esa representación



fundamentó su oposición en las mismas razones jurídicas por medio de las cuales el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la



inscripción del nombre comercial , presentado bajo el expediente 2024-4414, por el riesgo de confusión con los signos



marcarios según registro 29774 y **MANDARIN** con registro 202219; razón por la cual no encuentra motivo para que se



denegara su oposición a la inscripción de la marca solicitada en autos, pues lo esperable era que al proteger bebidas siguiera la misma suerte que el signo de su representado.

2. Si la inscripción del nombre comercial “MANDA RINO” no era registrable para proteger bebidas, resultaba obvio que el signo “MANDARINA” tampoco podía obtener protección registral para proteger “servicios de restaurante que ofrece café, bebidas naturales, tacos, smoothies” por lo que conforme a derechos, la oposición presentada debía ser declarada con lugar.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual obvió todas las argumentaciones manifestadas en su escrito de oposición y realizó afirmaciones infundadas en relación con la situación jurídica existente



entre el nombre comercial , inscrito a favor de su representado según registro número 403302 y el signo solicitado, realizando un



análisis simplista sobre la posibilidad de generar confusión, según los servicios y el giro comercial enfrentados.

En virtud de lo anterior, la recurrente solicitó como pretensión revocar la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En virtud de lo que se resolverá es un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza relevantes para el presente dictado.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD, EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y EL DEBER DE FUNDAMENTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE FONDO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 17008-2022 dictado a las 09:15 horas del 22 de julio de 2022 reiteró que los elementos básicos constitutivos del principio del debido proceso en sede administrativa están constituidos fundamentalmente del siguiente modo:

[...]

tal derecho está constituido por los principios siguientes: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las Resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir



contra la resolución sancionatoria (véase Sentencia N° 1995-005469 de las 18:03 horas del 4 de octubre de 1995)
[...] (lo resaltado es propio)

A criterio de este Tribunal la resolución impugnada carece de fundamentación y de congruencia por las razones que se dirán; la falta de fundamentación se deduce porque el Registro de origen no se refirió a la totalidad de las manifestaciones del oponente, no precisó las razones jurídicas para omitir parte de sus argumentaciones, ni analizó las probanzas aportadas por el recurrente en el expediente de origen.

Existe una evidente falta de congruencia al no existir coherencia entre lo solicitado y manifestado por el oponente y lo dispuesto en la resolución de fondo del procedimiento.

En cuanto a este tema en el Voto 0067 de las 14:00 horas del 6 de julio de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II del Segundo Circuito Judicial dictó:

[...]

El quebranto a la obligación de una debida fundamentación de la sentencia por parte del juzgador impide conocer las razones que motivan los fallos jurisdiccionales, error que se traduce en la imposibilidad de que las partes puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa, quebrantando las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. En este sentido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia No. 4846-98, consideró lo siguiente:



"(...) ese deber u obligación del juez de motivar las sentencias implica, en consecuencia, un derecho del ciudadano a obtener de parte del órgano jurisdiccional, no sólo una resolución fundada en derecho sino también debidamente razonable, a partir de todos los elementos visibles para el caso concreto. Así, la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional y sirve para demostrar que el fallo es justo y porqué es justo u para persuadir a la parte vencida de que a solución dada ha sido el necesario punto de llegada de un mediato razonamiento, y no el fruto improvisado de la arbitrariedad y la fuerza, sirviendo además, en una función más estrictamente jurídica, como conducto para la impugnación, lo que permite poner a las partes en condición de verificar si, en el razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado sentido, puede descubrirse alguno de aquellos defectos que dan motivo a los diversos medios de impugnación ante los órganos competentes, constituyendo entonces la motivación, el espejo revelador de los errores del juzgador. Se entiende entonces que, el deber de fundamentación es una garantía primordial [...]por cuanto incide directamente en el derecho de defensa y por ende, en el derecho al debido proceso y en el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa fundamentación se ha de referir a todos los razonamientos y criterios por los cuales el Juez llega a la conclusión que plasma en la parte dispositiva de la sentencia, fundamentación que requiere de un ítem lógico y que implica necesariamente que todos y cada uno de los elementos que obran en el expediente, deberán ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional".



Los agravios del recurrente son aceptados por este Tribunal ya que en la resolución impugnada no se aprecia algún considerando o análisis referido a las manifestaciones del oponente, sobre el hecho de que el Registro de la Propiedad Intelectual le había denegado la inscripción



del nombre comercial , para proteger un establecimiento comercial dedicado a la heladería y a la preparación de venta de batidos naturales ubicado en San Carlos, costado Sur de la Catedral del Centro de Ciudad Quesada, contiguo a las Oficinas Centrales de Coocique R.L, por constar la inscripción previa de las marcas



con registro 29774, y **MANDARIN**

con registro

202219, según lo resuelto en el expediente 2024-4414, tramitado en el Registro de la Propiedad Intelectual (folio 22 a 37) y la resolución denegatoria cuya copia se adjunta en el expediente de origen de folio 45 a 54.

No pretende el Tribunal en esta resolución indicar que la existencia de los registros citados por el representante del apelante, son o no óbice para la inscripción del signo solicitado, pero sí echa de menos el análisis respectivo del *a quo* sobre este particular, siendo un elemento ampliamente desarrollado en el escrito de oposición presentado.

En este mismo orden de ideas, considera el Tribunal que además de referirse a la totalidad de argumentos presentados, correspondía realizar un cotejo integral de los signos en conflicto, según lo establece el artículo 24 del Decreto N° 30233-J, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en su inciso



a), en el cual se hace referencia al examen gráfico, fonético e ideológico, de las marcas o signos enfrentados.

En el caso de examen, el Registro de la Propiedad Intelectual se limitó a realizar un análisis comparativo, sobre la existencia o no de similitudes entre los servicios que se pretende identificar y comercializar con el signo solicitado, respecto de los del registro inscrito a favor del apelante. El restringir el cotejo marcario al principio de especialidad, entiéndase el análisis de la naturaleza o asociatividad de los productos, servicios o giro comercial enfrentados, como sucedió en la resolución aquí impugnada, limita el derecho que tienen las partes de tener una correcta tutela de sus intereses y garantizarse el acceso a una segunda instancia, a través de la revisión que podría hacer el Tribunal, al conocer en apelación lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Este Tribunal mediante el voto 0023-2023 de las 14:50 horas del 20 de enero de 2023 dispuso:

[...]

Visto el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual, de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto a que debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, disponen en lo que interesa, lo siguiente:



[...]

Artículo 61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva.

[...]

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta.

Es decir, todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado



pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

[...]

Es menester tomar en cuenta que la Administración Pública, únicamente se encuentra facultada para ejecutar aquellos actos que le han sido autorizados previamente en el ordenamiento jurídico, ello en atención y cumplimiento del principio constitucional de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) y de las regulaciones que establece en el mismo sentido el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública: “...La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento...” y actuará “sujeta en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo” (artículo 13 ibidem)

En este sentido, la validez del acto administrativo dependerá de su conformidad con el ordenamiento jurídico (artículo 128 ibidem), resultando que la falta o defecto de alguno de los requisitos que establece el derecho positivo constituirá un vicio en el acto administrativo (artículo 158 ibidem) por lo que los numerales 166 y 167 de la Ley General de la Administración establecen, para garantizar el principio constitucional del debido proceso en el dictado de los actos administrativos, lo siguiente:



[...]

Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos

[...]

Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta

[...] (lo resaltado es propio)

En el presente examen, tal y como dictó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto transcrito al inicio de este acápite, la falta de fundamentación deriva en una contradicción con el principio del debido proceso; razón por la que debe revocarse la resolución final impugnada en este procedimiento conforme a las pretensiones requeridas por el recurrente, para que el Registro de la Propiedad Intelectual se pronuncie sobre la integralidad de los argumentos esbozados.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal, sin valorar el fondo, considera que lo procedente es declarar la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:08:33 del 27 de marzo de 2025, por quebrantar el principio de congruencia y el deber de fundamentación. Deberá el Registro de origen, una vez recibido el presente expediente dictar el acto administrativo resolutorio conforme a derecho, atendiendo las manifestaciones y argumentaciones del oponente y recurrente en este proceso de impugnación.



POR TANTO

Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 11:08:33 del 27 de marzo de 2025 para que el Registro de origen proceda a dictar la resolución final conforme a lo expuesto anteriormente, razón por la cual se declara con lugar los agravios del señor Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial del señor ANTHONY PAUL CERDAS MORA, cédula de identidad número 2-0698-0217. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJPPrevia constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD TG:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA TNR: 00.35.98