



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0355-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FÁBRICA Y COMERCIO
"TopiC.A"

BEIERSDORF AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-2709)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0101-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuatro minutos del diecinueve de febrero del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, sociedad existente conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Beiersdorfstrasse 1-9, Hamburg; 22529, Alemania; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:29:32 horas del 7 de mayo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

ÚNICO. Analizado 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 un requisito indispensable de sus resoluciones finales, en cuanto 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:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

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.

En relación con este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o



contrademandanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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. [...]

Por su parte la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia 08164 del 8 de junio de 2006, señaló:

[...]

La motivación de las resoluciones administrativas, al incidir en los derechos de los administrados, es necesaria en el tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa y su ausencia restringe o limita las posibilidades de su tutela judicial. En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativos implica imponer una limitación al poder público en el tanto se le obliga a apegarse el principio de legalidad, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política, y a la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones. En suma, es un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza la imparcialidad de la Administración, de ahí que no es mera formalidad sino un requisito sustancial que permite que el administrado conozca las razones del proceder administrativo. Desde una perspectiva democrática, la motivación de los actos y resoluciones administrativas conllevan considerar al administrado como ciudadano y no como súbdito, de ahí que lo



que se pretenda sea buscar persuadirlo de las razones que tuvo la Administración en su proceder, operando desde esta óptica como una forma de democratización de las autoridades administrativas en la que se le obliga a dar cuenta a la colectividad y a los interesados de la no arbitrariedad de sus decisiones. Esta S. en otras oportunidades ha sostenido:

"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" (resolución número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve).

Conforme ha señalado esta S. en oportunidades anteriores, la falta de fundamentación de la pena o la fundamentación arbitraria de la misma constituyen violaciones al debido proceso, lo que es aplicable igualmente en el caso de imposición de sanciones administrativas. La obligación de fundamentar las sentencias, resoluciones y actos administrativos incluye tanto los aspectos fácticos como jurídicos de la decisión y constituye



una garantía para las partes dentro del proceso o procedimiento y para la colectividad en general.

Conviene indicar que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

Así, todo lo que haya sido objeto del proceso de solicitud de inscripción, debe ser analizado en la resolución final, que debe abarcar todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a su conocimiento: la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia y fundamentación, pues a falta de esta, el efecto sobre el gestionante es la indefensión.

Observa este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó la resolución de las 08:29:32 horas del 7 de mayo de 2025, mediante la cual resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**TopiC.A**", para proteger y distinguir en clase 1 internacional: agente activo sintético para la fabricación y uso en preparados cosméticos, dermatológicos o medicados; en clase 3: productos cosméticos no medicinales, preparados cosméticos para la limpieza de la piel; preparados cosméticos para el cuidado de la piel; y en clase 5: preparados dermatológicos y farmacéuticos para la limpieza de la piel; preparados dermatológicos y farmacéuticos para el cuidado de la piel.



El análisis efectuado por el Registro en la resolución citada deviene incongruente y carente de la debida fundamentación, en contravención de los principios que rigen la materia administrativa. En específico, en el apartado tercero del considerando quinto denominado “SOBRE EL COTEJO ENTRE LA MARCA REGISTRADA Y EL SIGNO SOLICITADO”, no se desarrolló el análisis integral al no abordarse el cotejo fonético entre los signos confrontados, limitándose la resolución a consideraciones parciales de carácter gráfico y conceptual.

Se advierte en el cuerpo de la resolución que el Registro no realizó el cotejo a nivel auditivo, pues en ese punto hizo referencia a signos que no corresponden al presente expediente. Es criterio de este órgano de alzada que el análisis fonético constituye un elemento esencial dentro del examen global en materia marcaría. La comparación de los signos debe realizarse de manera integral, atendiendo los aspectos gráficos, fonéticos e ideológico, por lo que la ausencia de uno de ellos impide cumplir con el estándar mínimo de motivación exigido.

A pesar de tal yerro, el Registro dictó una resolución denegatoria total de la solicitud, sin que del texto de la resolución se desprenda el razonamiento completo que permita comprender de manera clara y suficiente las razones que condujeron a tal decisión. La motivación del acto administrativo debe ser expresa, clara y congruente con las cuestiones debatidas.

Con lo anterior, se violenta el principio de congruencia, por cuanto la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación



analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas.

La omisión del análisis fonético no constituye un defecto subsanable, sino un vicio sustancial que incide directamente en la validez del razonamiento comparativo, al impedir verificar si se puede configurar o no un riesgo de confusión desde la perspectiva auditiva del consumidor.

En consecuencia, la resolución dictada presenta un déficit de motivación que compromete su validez, al no haberse efectuado el examen comparativo completo e integral de los signos enfrentados, y no haberse justificado adecuadamente la decisión denegatoria del signo solicitado por la representación de la compañía **BEIERSDORF AG.**

Al presentar la resolución vicios en sus elementos esenciales, por suponer una violación al principio de congruencia y motivación adecuada, en quebranto de lo estipulado en los artículos 28.1 y 62.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto, y para enderezar los procedimientos y evitar la indefensión del solicitante, es que se debe declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:29:32 horas del 7 de mayo de 2025 y las que dependan de esta, para que se dicte una



nueva resolución con la información correcta, según sus atribuciones y deberes legales.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:29:32 horas del 7 de mayo de 2025. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos y que fueron expuestos. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2026 01:57

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/03/2026 02:55

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 25/03/2026 02:21

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2026 01:58

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/03/2026 08:38

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TE: NULIDAD
TNR: 00.35.87

NULIDAD
TG: EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TNR:00.35.98