



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0441-TRA-PI
OPOSICIÓN EN LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M.
SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10407)
MARCA Y OTROS SIGNOS**



VOTO 0193-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la señora Marcela Porras Díaz, cédula de identidad 3-0314-0983, apoderada generalísima sin límite de suma del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-569075 y por el señor César Gómez Montoya, cédula de identidad 3-0358-0966, apoderado especial administrativo de la empresa FARMACIA LA BOTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-825466; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:58 horas del 01 de agosto de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de octubre de 2024 la señora Marcela Porras Díaz, calidades mencionadas y en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-569075; solicitó la inscripción del



nombre comercial para proteger un establecimiento comercial dedicado a farmacia, venta de productos farmacéuticos, nutricionales, dermatológicos y equipo médico ubicado en San José Costa Rica, Avenida 8, Calle 14, Hospital Clínica Metropolitana (folios 1 y 2)

Se opuso a la inscripción rogada, el abogado Cristian Víquez Brenes, cédula de identidad 3-0470-0529 en su condición de apoderado especial de la empresa FARMACIA LA BOTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-825466 (folios 21 a 24) porque existe riesgo de confusión del signo solicitado con el nombre comercial registrado a favor de su representada con



registro 312629, que protege un establecimiento comercial dedicado a farmacia, venta de productos farmacéuticos y afines. Ubicado en la ciudad de Cartago, Distrito tercero el Carmen,



Plaza Bailey.

Mediante resolución de las 11:52:25 horas del 25 de junio de 2025 el Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la oposición recibida a la representación de la empresa promovente (folio 59 y 60) y por medio de la resolución dictada a las 15:11:58 horas del 1° de agosto de 2025, declaró con lugar la oposición a la inscripción marcaria pretendida conforme al artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) pues consideró que existe riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor con el nombre



FARMACIA

LA BOTICA

comercial inscrito a favor de la empresa oponente (folios 72 a 82)

Inconforme con lo resuelto, la señora Marcela Porras Díaz, de calidades indicadas, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, expresó como agravio falta de fundamentación en la resolución final impugnada porque no existe motivación con respecto a la titularidad que ostenta su representada



sobre la marca de servicios inscrita en clase 44 internacional para proteger y distinguir: dispensación y administración de medicamentos y productos de expendio médico-farmacéutico con registro marcario 250035 presentado el 12 de agosto de 2015 e inscrito el 29 de enero de 2016; y sobre la señal de



publicidad comercial para promocionar los servicios de dispensación y administración de medicamentos y productos de expendio médico-farmacéutico relacionados con la marca LA BOTICA HM HOSPITAL METROPOLITANO (diseño) con registro marcario 261601, presentada el 12 de agosto de 2015 e inscrita el 18 de abril de 2016 (folios 86 a 92 del expediente de origen)

Igualmente, el abogado Cesar Gómez Montoya, calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa oponente interpuso recurso de apelación contra dicha resolución y consideró que existe falta de fundamentación del acto final resolutorio (folio 96 a 101)

En virtud de lo anterior, ambos recurrentes solicitaron declarar con lugar los recursos de impugnación interpuestos y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15 horas con 11 minutos y 58 segundos del 1° de agosto del 2025.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En virtud que lo resuelto se fundamenta en razones jurídicas procesales, este Tribunal no enlista 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 porque se deduce diáfananamente que el Registro de Propiedad Intelectual no se refirió en la resolución impugnada, acerca de los signos inscritos a favor de la empresa promovente, el INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-569075 sean:



1. La marca de servicios  inscrita en clase 44 internacional para proteger y distinguir: dispensación y administración de medicamentos y productos de expendio médico-farmacéutico con



registro marcario 250035 inscrita el 29 de enero de 2016.



2. La señal de publicidad comercial para promocionar los servicios de dispensación y administración de medicamentos y productos de expendio médico-farmacéutico relacionado con la marca LA BOTICA HM HOSPITAL METROPOLITANO (diseño) inscrita el 18 de abril de 2016.

De tal forma que el operador jurídico de primera instancia omitió referirse a las probanzas aportadas en autos por la empresa promovente, tampoco precisó las razones jurídicas para omitir las esas probanzas, ni sus manifestaciones y alegatos formulados en esta sumaria.

Además, dicha resolución impugnada es omisa en cuanto a las manifestaciones y alegatos de la representación de la empresa oponente, por lo que se determina que existe una evidente falta de congruencia, al no existir coherencia entre lo solicitado, lo manifestado, las pruebas aportadas por la promovente con las fundamentaciones contenidas en la parte considerativa de la resolución de fondo de este 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 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 referido a los registros de los signos de la empresa promovente; razón por la que estima este órgano colegiado que no existe fundamento para el acto final resolutorio dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual; y resultando que en aquella resolución se declara con lugar la oposición a la inscripción marcaria rogada, y que el mismo oponente observa que existe una indebida falta de fundamentación del acto final, este Tribunal debe omitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación interpuestos y declarar la nulidad por falta de motivación de aquella resolución.

No pretende el Tribunal en esta resolución indicar que la existencia de los registros citados por la representación del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, son o no óbice para la inscripción o denegatoria del signo solicitado; o para declarar con lugar o sin lugar la oposición planteada en autos; pero sí echa de menos el análisis y la fundamentación respectiva del *a quo* sobre dicho particular.

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 marcaría, 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 anularse la resolución final impugnada en este procedimiento.



CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal, sin valorar el fondo de la patología, considera que lo procedente es declarar la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:58 horas del 1° de agosto de 2025, por quebranto del principio de congruencia y el deber de fundamentar debidamente la resolución de fondo de este asunto, deberá el Registro de origen, una vez recibido el presente expediente dictar el acto administrativo resolutorio conforme a derecho, atendiendo las manifestaciones y argumentaciones de los apelantes 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 15:11:58 horas del 1° de agosto de 2025, para que el Registro de origen proceda a dictar la resolución final conforme a lo expuesto anteriormente, se omita pronunciamiento sobre los recursos de apelación interpuestos por la representación del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-569075 y de la empresa FARMACIA LA BOTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-825466. 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 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/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