



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0487-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
LA MARCA DE FÁBRICA**

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA

**I.C.E.M. SOCIEDAD ANONIMA y FARMACIA LA BOTICA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10406)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0190-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas 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 13:55:36 horas del 2 de septiembre de 2025.



Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

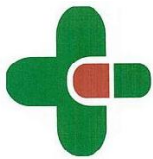
CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de octubre de 2024 la señora Marcela Porras Díaz, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA;** solicitó la inscripción de la marca de fábrica



en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

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 porque existe riesgo de confusión del signo solicitado con la marca de comercio registrada a favor de su representada con registro 323311,



FARMACIA
LA BOTICA®

en clase 5 internacional, que protege y distingue: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

Mediante resolución dictada a las 13:55:36 horas del 2 de setiembre de 2025 el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición a la inscripción marcaría pretendida conforme al artículo 8 inciso a) 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 la marca de comercio



FARMACIA
LA BOTICA®

inscrita a favor de la empresa oponente.

Inconforme con lo resuelto, el abogado César Gómez Montoya, en su condición de apoderado especial de la empresa oponente interpuso recurso de apelación contra dicha resolución y entre otras consideraciones, señaló que existe falta de fundamentación del acto final resolutorio, principalmente con respecto a los elementos probatorios que acreditan la utilización de la marca comercial (folios 102 a 105).



Asimismo, la señora Marcela Porras Díaz, 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 106 a 113 del expediente de origen)

En virtud de lo anterior, ambos recurrentes solicitaron declarar con lugar los recursos interpuestos y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13: 55 horas del 2 de septiembre de 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 diáfamanamente que el Registro de la Propiedad Intelectual, no se refirió en la resolución impugnada, acerca de los signos inscritos a favor de la empresa promovente



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 esas probanzas, ni sus manifestaciones y alegatos formulados en esta sumaria.

Además, dicha resolución también 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 la resolución impugnada.

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 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 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 13:55:36 horas del 2 de septiembre 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 13:55:36 horas del 2 de septiembre de 2025, para que el Registro de origen proceda a dictar la resolución final conforme a lo expuesto anteriormente, se omite 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/05/2026 06:54

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/05/2026 03:17

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/05/2026 03:34

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2026 08:55

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/05/2026 03:39

Norma Ureña Boza

omaf/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