



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0516-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS



IVONNE ENCISO SANGAMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3446)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0240-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ivonne Enciso Sangama**, vecina de San José, cédula de residencia 160400229613, administradora de empresas, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:48:39 horas del 1 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de abril de 2025, la señora Ivonne Enciso Sangama, de calidades indicadas anteriormente, en su condición personal, solicitó la inscripción de la



marca de servicios en clase 43 internacional, para proteger: servicios de hospedaje temporal para perros; servicios de guardería para perros; alojamiento y cuidado de perros en instalaciones especializadas; servicios de pensión para perros.

Mediante documento adicional 2025/9347 del 11 de julio de 2025, la señora Ivonne Enciso Sangama, en respuesta a lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:04:31 horas del 3 de julio de 2025; procede a modificar el nombre de la marca **ROOF HOTEL DE MASCOTAS**, y se adjunta plantilla del



logo y con relación a la objeción de forma, aclara que la palabra **ROOF** no tiene relación alguna ni es una palabra en idioma distinto del castellano; si bien en el idioma inglés existe la palabra “roof” cuya traducción al español es “techo”, en el contexto de la marca que se pretende inscribir no tiene relación alguna, toda vez que en este caso la palabra “roof” es simplemente una construcción fonética de como suena el ladrido de un perro, lo cual sí tiene relación directa con el negocio al que se dedicaría la marca y en este sentido no guarda relación alguna con la marca inscrita.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:48:39 horas del 1 de septiembre de 2025, procedió a denegar la



solicitud de la marca de servicios en clase 43 internacional, al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la señora Ivonne Enciso Sangama en su condición personal, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante; en cuanto a lo apelado indica:

1. La palabra ROOF contenida en la denominación de la marca que se pretende inscribir no tiene relación alguna ni es una palabra en idioma distinto del castellano; si bien en el idioma inglés existe la palabra “roof” cuya traducción al español es “techo”, en el contexto de la marca que pretende inscribir no tiene relación alguna, toda vez que en este caso la palabra “roof” es simplemente una construcción fonética de como suena y se podría escribir el ladrido de un perro, lo cual sí tiene relación directa con el negocio al que se dedicaría la marca propuesta.
2. La resolución denegatoria es injusta, extremadamente rígida, desatinada y lesiona sus derechos. Nótese que, si bien la marca inscrita “Red Roof” está protegida en la misma categoría que pretende la suscrita, no es cierto que, bajo consideraciones objetivas y del consumidor promedio, pueda darse confusión alguna.
3. Es una marca que no se usa en el territorio nacional, lo cual podría generar su cancelación, y que al tenor del artículo 39, siguientes y concordantes de la Ley de marcas, puede pedirse y



discutirse como defensa frente a una objeción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, lo cual fue expuesto en escrito de fecha 10 de julio del 2025 pero que no fue analizado por la autoridad; y por ende la resolución que se emite denegando la solicitud de registro deviene también en nula, toda vez que no se analizó la oposición tal y como se planteó.

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 del contenido del acto final que el Registro de la Propiedad Intelectual, no analizó y se refirió al signo solicitado dentro de su contexto global, sea, junto con el diseño



propuesto siendo incorporado por la promovente en cumplimiento de lo prevenido por la instancia administrativa mediante resolución de las 10:04:31 horas del 3 de julio de 2025.

De tal forma que el operador jurídico de primera instancia conforme se desprende del contenido del acto final, omitió no solo a referirse al signo propuesto conforme fue solicitado, sino que además tampoco precisó las razones jurídicas para prescindir de dicho análisis.

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 la solución dada ha sido el necesario punto de llegada de un mediano 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".

En consecuencia, este Tribunal, colige que al no contar la resolución impugnada con algún considerando que aborde lo referido al diseño y las razones o motivos por los cuales no fue considerado en el estudio de fondo, tal pronunciamiento no se encuentra ajustado a derecho, y por tanto carece de fundamentación y congruencia; por lo que, ante lo acaecido este órgano de alzada debe proceder a declarar la nulidad de la resolución impugnada.

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.

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. Por consiguiente, no se entran a conocer los agravios del recurso de apelación presentado, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

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 13:48:39 horas del 1 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, y se pronuncie sobre los aspectos omitidos.

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 13:48:39 horas del 1 de septiembre de 2025, para que el Registro de origen proceda a dictar la resolución final conforme a lo expuesto anteriormente; por la forma en que se resuelve se omite pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto por la señora Ivonne Enciso Sangama, en su condición personal, al carecer de interés ante la nulidad declarada. 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

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