

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2003-0064-TRA-PI

Solicitud Registro de Marca

Sergio Jiménez Odio

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. Registral: N°: 2002-1138

VOTO N° 080-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez_ horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil tres.—

Recurso de Apelación incoado por el señor **Sergio Jiménez Odio**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y siete-seiscientos quince, quien dijo ser mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, y apoderado especial de la compañía **PAYLESS CAR RENTAL SYSTEM, INC**, de Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas trece minutos y treinta segundos del once de marzo de dos mil dos, con ocasión de la solicitud de Registro de la marca de servicio denominada **“PAYLESS LODGING” (DISEÑO ESPECIAL)**, en clase 43 Internacional.-

CONSIDERANDO:

- I.** Que el **Licenciado Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la compañía “Payless Car Rental System”, interesada en el registro de la marca de servicios denominada **“PAYLESS LODGING” (DISEÑO ESPECIAL)**, mediante su memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de abril de dos mil dos (v. folio 22), impugnó mediante los Recursos de Revocatoria y el de Apelación en subsidio, y por estar inconforme con las razones dadas ahí, la resolución dictada por ese Registro a las catorce horas trece minutos y treinta segundos del once de marzo del dos mil dos (v. folio 21), donde se le concedieron treinta días hábiles para que se manifestara con relación a una objeción formulada por el Registro respecto al registro de la citada marca.-

II. Que sin entrar a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, conviene manifestar que el Recurso de Apelación formulado contra la resolución supra citada, deviene **prematureo**, por lo que resulta necesario exponer los siguientes comentarios: **A.-)** El procedimiento administrativo es el conjunto de trámites y actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública con el fin de producir un acto administrativo. En él se producen una serie de actos destinados a la aplicación de una norma jurídica, y para ello se examinan los hechos alegados comprobando su posible encuadre en el supuesto de hecho de la norma. **B.-)** Tales actos diversos que componen el procedimiento administrativo. Están encadenados secuencialmente entre sí, de modo que los anteriores justifican los posteriores, y éstos derivan de aquellos. Dicho encadenamiento o iter procedimental se basa en un conjunto de actos de mero trámite, que constituyen el elemento un icario del procedimiento, y que son declaraciones o manifestaciones de algún órgano administrativo que, no creando o modificando una situación jurídica y, por tanto, careciendo de efectos imperativos o decisorios, no pueden calificarse de actos administrativos, es decir de actos que contienen resoluciones definitivas. **C.-)** Tales actos tienen lugar ya en el inicio, ya en el desarrollo, o en la terminación del procedimiento, y tienen como finalidad permitir la emisión de un acto administrativo debidamente formado y motivado. **D.-)** En el ámbito costarricense todo procedimiento administrativo se atiene a dos principios básicos, que son los criterios funcionales y de carácter *técnico* que inspiran las normas de detalle que lo regulan. El primero es el denominado *principio del servicio público*, que a pesar de su evidente carácter complejo, variable y ambiguo, consistiría en el afán de satisfacer el bien común, el interés público o general. El segundo por su parte es el *principio de legalidad*, según el cual la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico, y solo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que le autorice el bloque de legalidad. Partiendo de tales principios, surgen otros de carácter más práctico, tales como los principios de oralidad; de oficialidad; de celeridad; y de inmediación de la prueba. **E.-)** Ahora bien, soslayando las particularidades de los procedimientos administrativos en general, y las de carácter registral, puede afirmarse que en términos muy generales todo procedimiento administrativo tiene tres etapas fácilmente determinables: **1º Fase, la de los actos de instrucción**, que constituye aquella donde se integran los actos

procesales necesarios para determinar y conocer los datos en cuya virtud habrá de dictarse la correspondiente resolución administrativa; esta etapa suele iniciarse con la presentación de documentos suscritos por el interesado donde se formula una petición a la Administración, fundada en unos hechos y en un derecho concretos. **2º Fase, la de la Citación o Audiencia a los interesados;** que es el momento donde la administración procede a citar al interesado para escuchar y recibir sus alegatos (verbalmente, en el caso del procedimiento *ordinario*, por escrito en el caso del procedimiento sumario) para comprobar la certeza de los hechos alegados de conformidad con los medios probatorios que hubiese propuesto al efecto. **3º Fase, la Decisión del Expediente o Acto Final,** que es cuando se procede a la redacción de la resolución por parte del órgano competente y se dicta ésta definitivamente; en rigor, esta decisión debería resolver todas las cuestiones planteadas por el interesado y cualesquiera otras derivadas del expediente, poniéndose fin a éste. **F.-)** Entonces a partir de ese momento, una vez decidido el punto, cuando el interesado conoce la motivación del acto dictado, que le queda abierta la posibilidad de recurrir, o **fase recursiva,** en el tiempo, la decisión tomada, interponiendo ante el órgano que dictó la resolución el pertinente *Recurso de Apelación*, que será resuelto a su vez por la autoridad superior que corresponda en derecho. Una vez agotada la utilización de los recursos administrativos, por haber sido resueltos por un órgano administrativo que carece de superior jerárquico, se llegaría al agotamiento de la vía administrativa, dejándose allanado el camino para acudir a la vía judicial.

- III.** Que manteniéndose incólumes las consideraciones que anteceden, tratándose el presente asunto de materia marcaria, el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca es sumamente sencillo, toda vez que conforme a la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978, de 6 de enero del 2000), y a Reglamento, (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, de 20 de febrero del 2002, publicado en La Gaceta N° 65 de 4 de abril del 2002), y resumiendo mucho, basta con presentar la solicitud; acreditar el poder que se ostenta; para pagar la tasa establecida; publicar el edicto de estilo; guardar el transcurso del plazo de ley para que se presenten oposiciones; y esperar el acto registral que dispondrá, o negará, la inscripción, y todo ello bajo el entendido de que cualquier decisión que tome el registro antes o después de esto último, soportará el *Recurso de Revocatoria* previsto en el artículo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

64 del citado Reglamento, y de que sólo el acto final que emita el Registro de la Propiedad Industrial tendrá el **Recurso de Apelación**, tal como lo estipula clara y expresamente el numeral 65 de ese mismo Reglamento de la Ley de Marcas, y se infiere de lo establecido en el artículo 25, inciso a), de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley N° 8039, del 12 de octubre del 2000) que dio origen a este Tribunal Registral Administrativo.

- IV. El *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Sergio Jiménez Odio fue formulado de un modo precipitado y prematuro, improcedente en una sola palabra, por cuanto la resolución que apeló no se trataba del acto final que, desde luego, deberá emitir oportunamente el Registro de la Propiedad Industrial, sino, simplemente de una resolución interlocutoria (propia de la “Fase de Instrucción”), tal como se comentó en el *Considerando II* que antecede) mediante la cual (por la necesaria aplicación del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) se le estaba dando la posibilidad de que dentro de un plazo de 30 días, se refiriera a la objeción que ese Registro había hallado a la inscripción de la marca interesada. Desde este punto de vista, pues, es evidente que cuando el inconforme entabló un *Recurso de Apelación* en contra de una resolución meramente interlocutoria, desprovista del recurso vertical, con ello incurrió en una ruptura del esquema procedimental del régimen recursivo previsto en los numerales 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello obliga a **declarar mal admitido**, por improcedente, el *Recurso de Apelación* entablado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas trece minutos y treinta segundos del once de marzo del dos mil dos.
- V. Intimamente ligado con lo anterior, y a la luz de la documentación que corre en autos, este Tribunal dentro del ámbito de su competencia aprovecha esta oportunidad para advertirlo, que se deduce del expediente que hay varios defectos que podrían aparejar a futuro la nulidad de lo actuado, si acaso no se enmiendan de previo a la resolución final que deberá dictar el Registro apelado. Tales vicios son: A-) Si bien el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prevé tres modalidades para realizar notificaciones (1°, personalmente, en la sede del registro, si así se pidió expresamente, y

sea en manos del propio interesado o de un tercero debidamente autorizado al efecto; 2° por correo certificado, en la dirección que se hubiere indicado; 3°, por fax, o por cualquier otro medio electrónico), lo cierto es que la **primera acta de notificación** que obra en el expediente permite asegurar, fuera de toda duda, cómo se realizó, o cuándo, dónde y quién realizó y recibió el comunicado respectivo (v. folio 21vto.), y esto reviste una mayor importancia, desde que pareciera que tal notificación no se ajusta al medio (Dirección, Fax y Apartado Postal) señalado por el interesado para recibir sus notificaciones. Acorde con lo anterior, resulta de importancia destacar, que a folio veintitrés vuelto el Registro señala que, el gestionante fue notificado por correo certificado, asignándose un número que no determina si corresponde al número de certificado de la notificación realizada. **B.-)** En forma concordante con lo expresado en los *Considerandos III y IV*, es de innegable y evidente interés de este Tribunal reiterar que el Registro de la Propiedad Industrial admite un recurso de Apelación contra una resolución interlocutoria, situación que contraviene no solamente el numeral 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sino además los ordinales 14 in fine y 65 del mismo cuerpo normativo citado, 25 inciso a) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual y 26 del Reglamento Orgánico Operativo del Tribunal Registral, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, de 2 de mayo del 2002, publicado en la Gaceta N° 92 de 15 de mayo del mismo año. Lo anterior, con el afán de que el Registro aludido, tome en consideración las disposiciones citadas para casos ulteriores.

- VI.** Este Tribunal echa de menos, y para efectos de que sea tomado en cuenta para casos futuros, que no hay evidencia documental alguna de la personería del profesional que ha intervenido en representación de la sociedad interesada en la inscripción de la marca, tal y como lo disponen los artículos 9 y 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 4° del Reglamento a la misma. Igualmente, tenemos que de conformidad con el artículo 1256 del Código Civil, cuando se trate de un poder especial, éste deberá otorgarse en escritura pública, según reforma efectuada con vigencia a partir del 22 de noviembre de 1998, con la promulgación del actual Código Notarial; no obstante, ocurre que no consta en el expediente de marras que el citado Registro hubiere procedido al respectivo cotejo con su original del poder que dijo tener, en su escrito inicial, el representante de la sociedad

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

interesada (folios 1vto y 2); y por ende, en general, no consta si el poder otorgado después del 22 de noviembre de 1998 cumplieran con la regla del numeral 1256 del citado Código Civil.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas este Tribunal **declara mal admitido el Recurso de Apelación** formulado por el Licenciado Sergio Jiménez Odio, en su calidad de apoderado especial de la compañía Payless Car Rental System contra la resolución de las catorce horas trece minutos y treinta segundos del once de marzo del dos mil tres. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen.- **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada