

Expediente N° 2003-0095-TRA-PI

Medidas cautelares

Soluciones Constructivas S.A. y otros

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO No 138-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veinte de octubre de dos mil tres.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del **recurso de apelación** presentado por Max Alberto Fischel Kopper en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo de la empresa CONCRETO INDUSTRIAL S.A., cédula jurídica número tres-ciento uno-cero treinta mil ciento treinta y dos, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del diez de diciembre de dos mil uno, que da curso a la solicitud de medidas cautelares incoada por INGENIERÍA DEL CONCRETO S.A., en la persona de sus apoderados judiciales y/o administrativos Liliana Alfaro Rojas, mayor, casada, abogada, cédula uno-cuatrocientos noventa y nueve-ochocientos uno, y Raymond Mora Molina, mayor, casado, abogado, cédula uno-setecientos cuarenta-trescientos setenta y uno, ambos vecinos de San José.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: 1- Realizado el estudio del presente expediente, llega a la conclusión este Tribunal de que debe anularse la resolución que rechaza la revocatoria y admite la apelación, por las razones que luego se dirán, pero más allá de esto, se llama la atención sobre irregularidades procesales que se detectaron en el estudio dicho, para que se corrijan actuaciones que podrán llevar a nulidades absolutas y falta a los principios del debido proceso. Es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que, tratándose de la resolución final y la que admite la apelación, esta debe

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ser emitida y firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial. Dicha jurisprudencia ha sido dictada en procedimientos de inscripción de marcas, sin embargo, al encontrarnos en un procedimiento de medida cautelar, conviene analizar la legislación aplicable al caso. Vemos como, al igual que en el procedimiento para la inscripción de marcas, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No 8039, se refiere al Registro de la Propiedad Industrial como el órgano competente que decreta y ejecuta las medidas cautelares. Incluso, el artículo 2 de dicha ley, el cual se encuentra dentro del capítulo I denominado “*Disposiciones Generales*”, reza: “*Artículo 2º - Interpretación. En el examen judicial y administrativo de las lesiones causadas a los derechos consignados y protegidos en esta Ley, el juez, el Registro de la Propiedad Industrial o el Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos...*” (el subrayado es nuestro). Aún cuando no se utilice una adecuada técnica legislativa, queda clara la voluntad del legislador, al prever la ley que sea el director del registro respectivo el que decrete y ejecute la medida cautelar solicitada, o sea, le atribuye esa específica competencia. En este mismo sentido, en las reformas que efectuó dicha ley al artículo 95 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 le agregó un párrafo que se lee así: “*Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.*” (el subrayado es nuestro). **2-** Dentro de ese contexto, para lo que interesa resaltar aquí, la competencia resulta ser la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el bloque de legalidad; y constituyéndose propiamente el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente de un modo irrenunciable, intransmisible e imprescriptible, y que tiene que “*...ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones normativas pertinentes...*” (DROMI, José Roberto, El Acto Administrativo, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1985, página 36). **3-** Este Tribunal, mediante oficio N° 0010-TRA-JT del cinco de marzo de dos mil tres, le requirió a la jefatura de Recursos Humanos del Registro Nacional, una constancia referente a las funciones y responsabilidades asignadas a los funcionarios calificados como

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registradores del Registro de la Propiedad Industrial, así como que se especificara si a dichos funcionarios les compete el dictado de algún tipo de resoluciones y, si así fuera, que indicara el fundamento jurídico para tal actuación. Dicha gestión fue contestada con la certificación fechada diez de marzo de dos mil tres, basada en el "Manual de Clases Institucional" del Registro Nacional, modificado por resolución DG-173-01 del quince de noviembre de dos mil uno, la cual no indica que a un funcionario de nivel intermedio, llámese registrador o coordinador, le corresponda realizar funciones de tipo resolutorio como son las propias de las medidas cautelares, sea dictar los actos que las acogen y las ejecuta, menos aún, las que resuelven los recursos en contra de dichos actos. Esta competencia para emitir todas esas resoluciones, debe ser ejercida por el Director de este Registro. Sobre este aspecto, ha de decirse que el principio de que la competencia es ejercida por el titular del órgano respectivo, es rector de todo el derecho administrativo, y respecto al Registro Nacional y los distintos registros que lo conforman, debe puntualizarse que ese principio está contenido en el artículo 6 inciso 4) de la Ley de Creación del Registro Nacional, cuando indica como una de las tantas funciones del Director General del Registro Nacional, la de *"Unificar los criterios de calificación y dictar en forma general, las medidas del carácter registral en los distintos registros, sin que le corresponda el análisis o calificación de casos concretos, cuyo pronunciamiento compete al Director, encargado o jefe de cada dependencia."* (subrayado nuestro). Nótese que este artículo establece que le corresponde ejercer dicha competencia dada por ley, al funcionario de mayor rango dentro del departamento, jefe de dependencia, encargado, o en el caso de una Dirección, al Director de ésta, por lo que resulta del todo conforme con el análisis hecho del artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Es por esa misma línea de pensamiento que esta ley, en su artículo 25 inciso a), y el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No 30363-J, en su artículo 2, estipulan que el recurso de apelación se interpone contra las resoluciones definitivas que dicte, en este caso, el Registro de la Propiedad Industrial. Así las cosas, y resumiendo todo lo expuesto, tanto el acto que acoge y ejecuta las medidas cautelares, así como, el que resuelve los recursos en su contra debe ser necesariamente firmado y autorizado por la persona que ejerza la Dirección de ese Registro. 4- Como se dijo líneas atrás, una vez examinado el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expediente de la apelación bajo examen, este Tribunal observa que la resolución que resuelve el recurso de revocatoria y que admite la apelación ante este Tribunal, de las diez horas del dieciséis de junio de dos mil tres, no fue emitida ni firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sino, por la Coordinadora a.i., lo cual implica un quebranto de los artículos 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, numerales 59.2, 66.1, 70, éstos referentes a las reglas de la competencia; 87, referente a la transferencia de competencia; y 128 y 129, referentes éstos a la validez de los actos administrativos, todos de la Ley General de la Administración Pública, cuerpo legal supletorio del control de legalidad de este Tribunal, esto de acuerdo con el ordinal 181 de la ley citada, por remisión expresa del artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que dio origen a este Tribunal, y que provoca necesariamente la declaratoria de nulidad de esa resolución como en efecto se hace, de conformidad con los artículos, 158.1-2, 166, 171, 174.1, 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública. **5-** No es dable que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial delegue en otros servidores de menor rango las potestades conferidas a ésta, visto que el deber del dictado de las resoluciones atinentes a medidas cautelares es competencia exclusiva de ese Despacho. Nótese que en el presente asunto no se está delegando la firma de la resolución aquí apelada, sino que lo que ha hecho la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, es la delegación de la competencia que por ley se le ha asignado, del dictado de las resoluciones que resuelven los recursos en sede registral. **6-** Adicionalmente, tenemos el hecho de que, a través del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo en su artículo 26, se determina que es el Director del Registro respectivo quien debe dictar la resolución que admite o no la apelación. **7-** Por otra parte, al remitir el expediente a esta sede, según oficio fechado diecinueve de junio de dos mil tres, firmado por la registradora, licenciada Norma Palma B., aclara que la Dra. Lilliana Alfaro Rojas, Directora de ese Registro, se inhibió de conocer este asunto por haber sido apoderada especial de la parte que solicitó la medida cautelar, pero se echa de menos en el expediente la constancia de que se realizó el procedimiento de inhibición que obliga la ley ante las circunstancias expuestas. De toda forma, la inhibición no abre la competencia sino a la Subdirección de dicho Registro.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: 1- Este Tribunal llama la atención a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial sobre los siguientes aspectos de la resolución que en este acto se anula: De lo que consta en el expediente, sea una colilla de envío de fax adjuntada por medio de grapas a la resolución anulada en el considerando primero anterior, se denota que dicha resolución fue notificada únicamente a Concreto Industrial S.A., y no consta notificación a ninguna de las otras partes en el proceso de medida cautelar, lo cual conlleva a una nulidad absoluta del trámite de notificación de dicha resolución por causar indefensión a las partes. Además, debe recordarse que uno de los requisitos para que los actos administrativos sean eficaces, es precisamente su comunicación al administrado, según el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública. **2-** En la resolución anulada se rechazó por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto por Concreto Industrial S.A., sin embargo, a folio 213 del tomo primero de este expediente, consta que la notificación de la medida cautelar a esa empresa se realizó en fecha once de diciembre del año dos mil uno, presentando ésta su recurso de revocatoria con apelación en subsidio el día catorce del mismo mes, sea dentro del tercer día luego de la notificación. El error que comete el Registro de la Propiedad Industrial consiste en contabilizar, dentro del plazo dado por los artículos 26 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el mismo día de recepción de la notificación, en abierta contraposición con la jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional con motivo de una actuación similar de ese Registro, en voto 4404-97 de las dieciséis horas nueve minutos del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, situación que es idéntica a la que aquí señalamos, y siendo esta jurisprudencia de aplicación *erga omnes*, debe ese Registro proceder a resolver por el fondo dicho recurso de revocatoria pues fue interpuesto dentro del plazo de ley.- **3.-** Amén de lo anterior, en la resolución que se anula se constata una incongruencia toda vez que los apelantes recurren "... la Medida Cautelar adoptada y ejecutada en contra de mi representada a las doce horas cinco minutos del día 11 de diciembre del 2001 ..." en el caso de CONCRETO INDUSTRIAL S. A, y "... recurrir las medidas cautelares interpuestas por su autoridad, notificadas a las catorce horas veinticinco minutos del once de diciembre del año dos mil uno ..." en el caso de SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A, y NO la resolución del Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial de las quince horas del diez de diciembre del año dos mil uno, tal y como erróneamente lo indica la resolución de las diez horas del día dieciséis de junio de dos mil tres.

TERCERO: Dada la naturaleza de las inconsistencias señaladas en esta resolución, se insta a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a tomar las medidas necesarias, con el fin de evitar futuras nulidades, todo en aras de dar fiel cumplimiento al cometido y función que por imperativo legal le compete realizar y así garantizar un servicio público eficaz y eficiente en estricto apego a derecho.

POR TANTO:

Con fundamento en el considerando primero de esta resolución y citas legales expuestas, este Tribunal declara la nulidad absoluta de la resolución que resuelve la revocatoria y admite la apelación dictada en este asunto de las diez horas del dieciséis de junio de dos mil tres, a fin de que se proceda como en derecho corresponde. Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial de lo señalado en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Previa copia de ley, devuélvase los autos a su oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada