

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0264-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la señal de propagada: “USTED ELIGE EN CUANTO TIEMPO QUIERE IMPORTAR”**

**DHL Internacional Limited, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4499-02)**

### ***VOTO N° 346-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, mayor de edad, bínubo, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-508-509, en representación de la sociedad **DHL Internacional Limited**, representada ahora por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en contra de la resolución dictada por cuenta del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y veintiséis segundos del tres de abril de dos mil tres, con ocasión de la solicitud de registro de la señal de propaganda “**USTED ELIGE EN CUANTO TIEMPO QUIERE IMPORTAR**”.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Sobre la competencia para la suscripción de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial.** 1-) Una vez examinado el expediente de la apelación de marras, este Tribunal observa que la resolución impugnada no fue emitida ni firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, razón por la cual no se entra a conocer el fondo del asunto, y se torna necesario exponer lo siguiente. Como bien se sabe, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (la N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”) y el Reglamento de esa Ley de Marcas (el Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante “Reglamento”), regulan los diferentes procedimientos

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

y trámites para el registro de las marcas y de los demás signos distintivos, ante el Registro de la Propiedad Industrial. Ambos cuerpos normativos aluden de un modo genérico al “*Registro de la Propiedad Industrial*”, entendido éste, según el artículo 2º de la Ley de Marcas, como la “*Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial*”, y según el artículo 2º del Reglamento de esa Ley de Marcas, como “*El Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional y adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia*”, de lo que se deduce que los dos cuerpos normativos hacen referencia concreta al órgano administrativo que tiene la competencia para llevar a cabo los procedimientos para la inscripción de una marca.

2-) Ahora bien, el dictado del acto definitivo por parte de la Administración reviste una doble importancia, pues no sólo marca el momento en que ha surgido una decisión de certeza que revela la voluntad de aquella en torno a un punto en particular, sino que también el momento a partir del cual se podrá iniciar la fase recursiva contra lo resuelto y poder, si interesa, acudir a la vía jurisdiccional para el control del acto final dictado. 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 constituye propiamente el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente de un modo irrenunciable, intransmisible e imprescriptible, tal como los exigen el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública (“LGAP”, en adelante), en general, y el artículo 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, en esta materia en lo particular, competencia 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-) La afirmación de que la competencia debe ser ejercida por el titular del órgano respectivo, es un principio 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 6º 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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*“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 define como competente para 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, y véase cómo el artículo 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas hace eco de lo recién expuesto, al detallar las funciones del Director del Registro de la Propiedad Industrial: *“Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver.”*. Es por esa misma línea de pensamiento que tanto el Reglamento de la Ley de Marcas, en su artículo 65, como la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (la N° 8039, del 12 de octubre de 2000) en su artículo 25 inciso a), y el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002) 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, queda claro que el acto definitivo debe ser necesariamente firmado y autorizado por la persona que ejerza la Dirección de ese Registro.

4-) Para mayor abundamiento, el “Manual de Clases Institucional” del Registro Nacional (modificado por resolución DG-173-01 del 15 de noviembre del 2001), se corresponde a la tesitura que antecede, cuando establece que una de las tantas funciones de los registradores, consiste en *“Elaborar documentos relacionados con la prevención a los usuarios sobre los errores detectados y forma de subsanarlos en un plazo determinado, para continuar con el proceso de inscripción, de acuerdo a la ley respectiva”*, no previendo ese texto –como ningún otro, valga acotar– que en el caso del Registro de la Propiedad Industrial, la competencia para emitir resoluciones finales susceptibles de ser recurridas, pueda ser ejercida por tales registradores, cuestión que, como se infiere de lo expuesto en el párrafo anterior, sólo lo es del Director de dicho Registro.

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

### **SEGUNDO: Sobre la invalidez de la resolución final emitida por cuenta del Registro de**

**la Propiedad Industrial: 1-)** Como se dijo líneas atrás, una vez examinado el expediente de la apelación bajo examen, este Tribunal observa que la resolución final mediante la cual se rechazó la inscripción de la marca solicitada, no fue emitida ni firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sino, por el registrador a quien le correspondió su trámite (v. folio 15), lo cual implica un quebranto no sólo del artículo 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, sino que también de los 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 mencionada LGAP, cuerpo legal supletorio del control de legalidad de este Tribunal, de acuerdo con el ordinal 181 de la misma y 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 provocará necesariamente la declaratoria de nulidad de esa resolución de conformidad con los artículos, 158.1-2, 166, 171, 174.1, 180 y 181 de esa Ley General.

2-) Sobre el particular, y tal como este Tribunal lo expuso anteriormente en varios de sus primeros votos (a saber, los número 028, 029, 033, 036, 041, 055, 076 y 081, todos del año 2003), no es dable que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial delegue en otros servidores de menor rango, las potestades que le han sido conferidas, visto como quedó que el deber del dictado de las resoluciones finales, es competencia exclusiva de ese Despacho, de acuerdo con lo que al efecto establece el artículo 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas. Nótese que en el presente asunto no se “delegó” la firma de la resolución aquí apelada, sino que lo que hizo materialmente la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, desde luego que de manera errónea, fue una “delegación de competencia” que por ley le ha sido asignada para el dictado de las resoluciones que ponen fin al procedimiento en sede registral, lo cual es muy distinto. Sobre esto último, este Tribunal tuvo oportunidad de indicar, verbigracia en el **Voto N° 033-2003**, que *“(…) Diferente sería la situación si estuviéramos analizando la potestad de delegación de firma, que podría darse, acorde con lo establecido en el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública, misma que ha sido reconocida doctrinariamente. Así, Javier Vidal Perdomo, en la Revista Internacional de Derecho Administrativo, en el artículo ‘La Delegación en el Derecho Público’, manifiesta:*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*‘Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se colige que el que conoce de un asunto puede diferir –sin ocasionar agravio alguno- de la persona que firme el acto final, toda vez que la responsabilidad y el conocimiento continúan siendo de quien delega’, criterio que es seguido por la Procuraduría General de la República, en los dictámenes N° C-057-1999 de fecha 19 de marzo de 1999 y C-171-95 del 7 de agosto de 1995, entre mucho otros, siendo que: ‘Lo anterior, se traduce en que no son aplicables a la delegación de firma todos los requisitos y límites dispuestos para la delegación que implica transferencia de la competencia...’ (Dictamen C-057-1999 citado). (...)’.*

3-) Amén de lo expuesto, no puede soslayarse que en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se establece que es el Director del Registro respectivo quien debe dictar la resolución que admite o no la apelación, reforzando así la tesis de que el dictado de la resolución final debe darse por parte de dicho Director, ya que la resolución de que admite la apelación, es tan sólo una consecuencia del dictado de la de fondo. Por consiguiente, en el presente caso, tanto la resolución final, como la resolución que admitió la apelación (v. folio 18) no fueron dictadas por el funcionario competente para hacerlo, sea el Director del Registro de Propiedad Industrial, sino por uno de los registradores bajo su cargo, configurándose así una nulidad absoluta del acto final y de aquel que admitió la apelación, y ello por la falta de competencia del funcionario que dictó ambas resoluciones, según el artículo 166 de la LGAP, la cual este órgano debe declarar de oficio según el tenor de los ordinales 174 y 180 ibidem, para que proceda la Dirección del Registro de repetida cita con lo de su cargo.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se **declara la nulidad**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**absoluta** de la resolución final dictada en este asunto por cuenta del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y veintiséis segundos del tres de abril de dos mil tres, así como de la que admitió la apelación, dictada a las catorce horas con quince minutos del cinco de junio de 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***