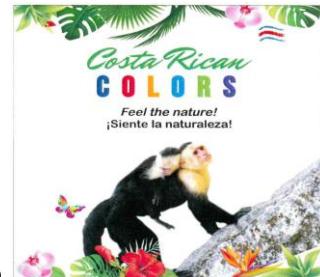


**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0089-TRA-PI**



**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio**

**RAINFOREST WATER RFW S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4093-2016)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 0620-2017**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.**

Conoce este Tribunal de forma oficiosa del Voto No.0419-2017, dictado a las once horas cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del Expediente Administrativo No. 2017-0089-TRA-PI mediante el cual se tramitó el recurso de apelación formulado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, abogada, titular de la de identidad 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:38:12 horas del 14 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Por la potestad de autotutela de la Administración, ante errores de derecho que sean

evidentes y manifiestos, se podrá decretar la nulidad de sus resoluciones, en aras de la seguridad y certeza jurídica, teniendo en consideración los principios de verdad real e “*indubio pro actione*”, que informan el procedimiento en esta Instancia –conforme al artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual- y lo dispuesto en el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al constatar esta Instancia Administrativa el error de forma contenido en el presente procedimiento siendo procedente declarar nulo el Voto No. 0419-2017 dictado por este Tribunal a las once horas cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dejándolo sin ningún valor ni efecto, y sin mayor dilación, entrar a subsanar el error de forma contenido en el presente asunto.

*Redacta la juez Ureña Boza; y*

## **CONSIDERANDO**

### **ÚNICO. SOBRE EL RÉGIMEN DE NULIDADES Y LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR DE OFICIO LOS ACTOS INVALIDOS.**

El artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral Administrativo, dispone que “*El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario"*”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables...”

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral

Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse “*...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...*”, ajustando su actuación “*...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.*”

De igual forma, el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, prevé que, en ausencia de una disposición expresa, son aplicables los demás Libros de esa misma Ley, así como el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el principio de legalidad, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, la actividad desarrollada en el ámbito de la Administración asume distintas modalidades y formas, las cuales desembocan en actos administrativos, que constituyen la manifestación expresa de su voluntad. Dispone la Ley General de la Administración Pública que es “*...válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico...*” (Artículo 128). Es decir, se presume que los actos administrativos son válidos, que han sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, salvo que se demuestre que los mismos se encuentran viciados de nulidad.

El elemento central de todo acto administrativo es la consecución del fin que le ha sido asignado por el ordenamiento jurídico. De tal manera, cuando el acto mismo impide la realización de ese fin público es claro que riñe o lesiona el ordenamiento, haciéndose necesario un análisis del nivel de la nulidad que lo afecta, a fin de determinar si resulta en nulidad relativa, absoluta, o evidente y manifiesta y promover, de ser posible, su corrección.

Respecto de la invalidez de los actos administrativos, esta misma Ley en su Libro Primero, Capítulo Sexto del Título VI, denominado “De las Nulidades”, establece que es inválido el acto administrativo disconforme con el ordenamiento jurídico (Artículo 158). Siendo que esa invalidez se manifiesta como nulidad absoluta o relativa, según sea ésta sustancial o no, de acuerdo a la gravedad de la violación cometida, tal como lo indica en su artículo 165. Puede afirmarse que la nulidad absoluta es notoria, no se requiere de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, resulta de una mera confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a una interpretación, o análisis profundo.

Siguiendo esta línea de la discusión, la nulidad absoluta no podrá arreglarse por saneamiento ni por convalidación (Artículo 172), sino por conversión (Artículo 189) del acto inválido en otro válido distinto, siendo que la Administración que lo dictó está obligada a anularlo; dentro de las limitaciones previstas en la misma Ley General de la Administración Pública (Artículo 174) y es competente para anularlo, aún actuando de oficio, el mismo órgano que lo dictó (Artículo 180).

Así las cosas, el único límite a la potestad de la Administración de anular sus propios actos; ya sea revocarlos, anularlos o modificarlos unilateralmente, lo constituye el que con ellos se hayan conferido derechos subjetivos a los particulares, tal como indica la Procuraduría General de la República en Dictamen C-342-2003:

*“...Advertimos entonces que “será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recursos administrativos, o el contralor no*

*jerárquico" (artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública), salvo que ese acto haya conferido derechos subjetivos; en cuyo caso, habrá que determinar si esa nulidad que adolece el acto es absoluta, evidente y manifiesta o no. Si se da el primer supuesto se puede acudir a la misma vía administrativa a procurar su nulidad, previo dictamen de la Procuraduría o la Contraloría General, según sea el caso (artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública), si se trata de otro tipo de una nulidad, habrá que acudir al instituto de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).*

*Por lo que se dirá más adelante, interesa destacar que el otorgamiento de derechos subjetivos como producto de la emisión de un acto administrativo, constituye "un límite respecto de las potestades de revocación (modificación) de los actos administrativos" (Sala Constitucional, Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998)*

*Para mayor claridad en el análisis, podemos entender como acto declarativo de derechos aquel que haya enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente de los mismo de algún límite de ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, op. cit., pág. 644). En el mismo sentido, el concepto de acto declarativo de derechos se asemeja a la idea de la que la Administración puede emitir actos administrativos que generan derechos subjetivos a favor del administrado. Con respecto al concepto de derecho subjetivo, la Sala Constitucional se ha pronunciado estableciendo que éste "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable". (Voto No. 7331-97)*

*Ahora bien, analicemos breve y superficialmente el caso de aquellos actos administrativos que no le otorgan derecho subjetivo alguno al administrado. Al*

*respecto debemos de considerar que por regla general los actos administrativos gozan de estabilidad, siendo la excepción la revocación y la anulación. Así, de conformidad con el numeral 153, párrafo 3º de la Ley General de la Administración Pública, la revocación es la extinción del acto administrativo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito –discrecionalidad- con lo que se distingue claramente de la anulación –por motivos de nulidad absoluta o relativa- que procede, fundamentalmente, por motivos de legalidad. La revocación procede cuando se produce un desajuste entre el contenido del acto y su fin; así el numeral 152, párrafo 2º de la Ley General de la Administración pública, establece que la revocación debe de tener lugar "... únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin" (JINESTA LOBO, Ernesto, op. cit., pág. 430-431). Agregamos a lo anterior que la anulación, bajo el supuesto planteado ab initio, procede conforme a lo que estatuye el ya citado numeral 180 de la Ley General de la Administración Pública.*

*Al caso anterior no queda más que agregar que la valoración sobre los efectos del acto es de resorte exclusivo de la Administración Activa, en virtud de que este Órgano Asesor tiene competencia limitada al conocimiento de aquellos supuestos en los que opera un acto generador de derechos subjetivos y que se encuentra afectado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta..." (C-342-2003 del 3 de noviembre de 2003)*

De tal manera, aplicado lo expuesto al caso bajo estudio, siendo que, de conformidad con lo expuesto, el Voto No. 0419-2017 de las once horas cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se encuentra disconforme con el ordenamiento jurídico, en virtud de no haber prevenido la Administración registral, de la autorización para uso de la denominación Costa Rica, tal y como lo exige los artículos 7 inciso m), 9 inciso i) y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que, este Tribunal Registral declara su nulidad, y se proceda a remitir a la etapa de admisibilidad a efectos de subsanar la prevención echada de menos en el procedimiento.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se resuelve **ANULAR** el Voto No. 0419-2017 de las once horas cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por encontrarse disconforme con el ordenamiento jurídico. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la etapa de admisibilidad para que se proceda a realizar la prevención indicada en el último párrafo del considerando único. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*