

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

RECURSO DE REVISIÓN

Expediente N° 2008-0517-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “APM TERMINALS”

A.P. Moller-Maersk A/S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5228-07)

[Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 1214-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Revisión presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **A.P. MOLLER-MAERSK A/S**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Esplanaden 50, DK-1098 Copenhagen K, Dinamarca, respecto del **Voto N° 201-2009**, dictado por este Tribunal a las once horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante resolución dictada a las 14:12 horas del 3 de marzo de 2008, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**APM TERMINALS**” en **Clase 36**, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la empresa **A.P. MOLLER-MAERSK A/S**, por considerar que los servicios indicados por el solicitante a proteger y distinguir por la marca de mérito, sean los “*servicios de emisión de papeles para la transportación y de aduanas, de certificados, de documentos así como también de seguros para productos*”, no se encuentran estipulados en la clase 36 solicitada.

SEGUNDO. Que este Tribunal, resolvió mediante Voto No. 201-2009 de las 11 horas con 40 minutos del 2 de marzo de 2009, el recurso de apelación presentado por el Licenciado Vargas Valenzuela, contra la anterior resolución, avalando el criterio del Registro y por ende confirmando la resolución recurrida. Que no obstante lo anterior, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 27 de julio de este año, el Licenciado Vargas Valenzuela presentó un ***Recurso de Revisión***, respecto de lo resuelto por este órgano de alzada en el ya citado **Voto N° 201-2009**, que en este acto conoce este Tribunal.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL. Al actuar, la Administración debe respetar y observar el ***principio de legalidad***, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Existen diversos tipos de procedimientos administrativos, pero interesan aquí los procedimientos recursivos, es decir, los que se refieren a la impugnación de los actos administrativos.

Los procedimientos recursivos constituyen garantías formales a favor del administrado, que le aseguran un poder de reacción frente a actos administrativos perjudiciales a sus derechos e intereses

legítimos, permitiéndole conseguir la extinción, modificación o reforma del acto lesivo, o acto trasgresor del principio de legalidad. Por esa razón, en un Estado de Derecho, una de sus manifestaciones es el reconocimiento del derecho de los administrados a interponer recursos contra los actos administrativos. Así, se tiene que el recurso administrativo es el medio de impugnación de los actos que lesionan un derecho subjetivo o un interés legítimo del administrado, tendiente a obtener del órgano emisor del acto, o de su superior jerárquico (propio o impropio), la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado.

En el medio costarricense, es bien sabido que el régimen de los procedimientos recursivos de los actos administrativos, se establece en el Título VIII del Libro II de la Ley General de la Administración Pública (LGAP, en adelante), sin perjuicio, claro está, de las particularidades de la restante normativa especial que gobierna el actuar de la Administración. El planteamiento de dicho régimen es el común: una vez dictado el acto final susceptible de impugnación, al inconforme le queda abierta la posibilidad de recurrir la decisión tomada (Véanse los artículos del 342 al 352 de la LGAP), interponiendo ante el órgano que dictó la resolución (art. 349), sea el ***Recurso de Revocatoria***, o el ***Recurso de Apelación***, o ambos a la vez, a discreción del interesado, y sin que requieran de una redacción especial, mas que el pedimento inequívoco de una revisión de lo resuelto.

Y después de dictada esa segunda resolución, aún el interesado podría optar por formular un ***Recurso de Revisión*** en caso de cumplirse algunos de los presupuestos contemplados expresamente en el artículo 353 LGAP.

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN EN GENERAL. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los **recursos administrativos**, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador –en la LGAP– en dos categorías: **ordinarios** (*revocatoria* y *apelación*) y **extraordinarios** (*revisión*).

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del **recurso de revisión**, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

“ (...) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de Casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aún cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (...)”. (Citado por Roberto QUIRÓS CORONADO, Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407. El subrayado no es del original).

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

“ (...) Configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados.” (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pág 446).

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el **recurso de revisión** es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) *Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*
- b) *Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;*
- c) *Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*
- d) *Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

...debiéndose acotar que conforme al artículo 354 de la citada LGAP, el **recurso de revisión** debe interponerse, en el primer supuesto, “*dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado*”; en el segundo, “*dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos*”; y en los dos restantes, “*dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde*”.

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al **recurso de revisión**, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa guisa, y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase “*Los recursos administrativos y económico-administrativos*”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299-306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

- En cuanto al primero de los motivos, el **error de hecho** debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.

- En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma, deben tener tal importancia en la decisión del asunto, que de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente, distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.
- En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos, deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior, el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad. Y
- Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

TERCERO. EN CUANTO FONDO: **PRCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.** El hecho de que "*...los procedimientos en materia de Registros Públicos...*" se encuentren exceptuados de la aplicación del Libro II de la LGAP (véase su artículo 367.2), que es en donde se ubican las normas recién citadas, no quiere decir que en el contexto normativo de este Tribunal, pierdan valor las conclusiones a las que se ha arribado líneas atrás.

Eso se debe a que ahí se retrata el régimen recursivo que, con sus consabidas diferencias y matices según el recurso de que se trate, se regula en la normativa especial de carácter registral, que en lo que se refiere a este Tribunal, sería la resultante de lo estipulado en la **Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual** (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y en el **Reglamento Operativo** de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la citada LGAP, debiéndose mencionar, adicionalmente, el **Dictamen C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre de 2004, en donde se confirmó claramente la posibilidad de que se interpongan **recursos de revisión** en contra de lo resuelto por este Tribunal.

No obstante lo anterior, en realidad los citados textos normativos sólo regulan lo referente a los

recursos administrativos ordinarios (“revocatoria” y “apelación”), sin contemplar la posibilidad de interponer recursos extraordinarios (“revisión”).

Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en los artículos 9º y 364, inciso 2) de la LGAP, como en caso de laguna en la regulación de una determinada materia de derecho administrativo, para su integración debe recurrirse en primer término, a lo dispuesto en el resto del ordenamiento administrativo escrito, y de no hallarse una solución expresa, en tal caso la citada Ley General resulta aplicable. Consecuentemente, en lo que concierne al **recurso de revisión**, este Tribunal debe estarse a lo dispuesto en los artículos **353** y **354** de la ya tantas veces citada LGAP.

En el caso bajo examen, se tiene que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, fundamentado en el artículo 353 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, interpuso un recurso de revisión en contra del **Voto N° 201-2009** dictado por este Tribunal, exponiendo al efecto las siguientes argumentaciones:

“(…) La lista de servicios que se desea proteger comprende los siguientes servicios: “servicios de emisión, completado, gestión y sumisión de papeles para la transportación de productos y para trámites de aduana, servicios de emisión, completado, gestión y sumisión de certificado y de documentos, así como también de seguros para productos.” TOMEN NOTA LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE NO SE ESTÁ OFRECIENDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE O TRANSPORTACIÓN, SINO EL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PAPELES PARA SER TRANSPORTADOS. DE AHÍ QUE LA LISTA INDIQUE “EMISIÓN, COMPLETADO, GESTIÓN Y SUMISIÓN DE PAPELES”. EVIDENTEMENTE EL SERVICIO DE TRNASPORTE ES DE CLASE 39, PERO ESO NO ES LO QUE SE ESTÁ TRATANDO DE BRINDAR AL USUARIO EN ESTA CLASE. Se trata de los servicios anteriores a la transportación y de aquellos que tienen que ver con el manejo de dichos papeles.”

En virtud de lo recién transcrito, estima la mayoría de este Tribunal que de acuerdo con el artículo **353** de la Ley General de Administración Pública, el **Recurso de Revisión** bajo examen se ajusta al presupuesto del inciso a) que especifica la citada norma, por lo que procedería declararlo con lugar, por ajustarse lo alegado por el recurrente a ese supuesto específico.

La mayoría de este Tribunal llega a la anterior conclusión en razón de que mediante escrito

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de mayo de dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“APM TERMINALS”**, para proteger y distinguir: *“servicios de emisión de papeles para la transportación y de aduanas, de certificados, de documentos así como también de seguros para productos”*, en clase 36 del Nomenclátor.

Ante dicha solicitud el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con cincuenta minutos del quince de agosto del dos mil siete, le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: *“... Aclarar en qué consisten algunos de los productos o servicios protegidos, para su correcta clasificación. Aclarar la referencia de “servicios de emisión de ‘papeles’ para la transportación y de aduanas, de certificados, de documentos” ¿De qué tipo? ¿Cuál es la finalidad del servicio?”*; prevención ante la cual el solicitante, mediante escrito presentado en fecha 12 de setiembre del 2007, **contestó** aclarando que:

“(...) los servicios que mi representada desea proteger con dicha marca son: “SERVICIOS DE EMISIÓN, COMPLETADO, GESTION Y SUMISION DE PAPELES, PARA LA TRANSPORTACION DE PRODUCTOS Y PARA TRAMITES DE ADUANA, SERVICIOS DE EMISION, COMPLETADO, GESTION Y SUMISION DE CERTIFICADOS Y DE DOCUMENTOS, ASI COMO TAMBIEN DE SEGUROS PARA PRODUCTOS.”

Partiendo de lo anterior, si de conformidad con lo que establece el artículo 353 de la Ley General de Administración Pública, lo presentado y denominado como “Recurso de Revisión”, se ajusta al presupuesto del inciso a) que especifica la citada norma, por lo que procede declararlo con lugar.”.

Sin embargo, el órgano a quo no quedó satisfecho con tal aclaración, razón por la cual mediante resolución de las catorce horas dieciséis minutos del once de diciembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: *“... Eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada. –Los servicios de emisión, completado, gestión y sumisión de papeles relacionados con la transportación de productos no se encuentra protegido en esta clase internacional...”*, frente a lo cual el solicitante mediante escrito presentado en fecha 22 de enero del 2008, **contestó** la anterior prevención manifestando que:

“(…) DICHOS SERVICIOS SÍ SE CLASIFICAN EN LA CLASE SOLICITADA, YA QUE ELLOS TIENEN OTRAS MARCAS REGISTRADAS EN SU PAÍS DE ORIGEN CON LOS MISMOS SERVICIOS Y EN DICHA CLASE”.

Por tal motivo, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas doce minutos del tres de marzo de dos mil ocho, y en virtud de no haber cumplido el solicitante (según el parecer de la Autoridad Registral) con la prevención antes citada de la forma indicada, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

Sin embargo, la mayoría de este Tribunal, al analizar y al hacer un estudio pormenorizado de la Clasificación de Niza en cuanto al mérito de los autos, considera que los servicios indicados por el recurrente en su solicitud de inscripción, **sí se encuentran contemplados en la clase 36 del Nomenclátor Internacional**, por ende se encuentra correcta la clasificación efectuada por la empresa solicitante del signo marcario, situación que fue obviada al resolverse el presente asunto mediante el **Voto No. 201-2009**, de las once horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve, recurrido en las presentes diligencias.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo anterior, lleva razón el recurrente en sus apreciaciones, y en tal sentido procede con fundamento en todo lo expuesto, declarar con lugar el recurso de revisión presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **A.P. MOLLER-MAERSK A/S**, contra el **Voto N° 201-2009**, dictado por este Tribunal a las once horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve, el cual debe anularse y por consiguiente, declarar con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con doce minutos del tres de marzo de dos mil ocho, la cual debe revocarse y proceder ese Registro a continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“APM Terminals”**, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, si otro motivo legal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el ***Recurso de Revisión*** presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **A.P. Moller-Maersk A/S**, respecto del **Voto N° 201-2009**, dictado por este Tribunal a las once horas con cuarenta minutos del dos de marzo del dos mil nueve, el cual se anula.— Por consiguiente, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con doce minutos del tres de marzo de dos mil ocho, la cual se revoca.— Continúe ese Registro con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**APM Terminals**”, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, si otro motivo legal no lo impidiere.— El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe se aparta del criterio de mayoría y declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto por considerar que este medio de impugnación tiene un carácter extraordinario y no se debe prestar para que la parte aclare lo que debió de haber hecho durante la tramitación ordinaria del expediente.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR. 00.35.84