

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2003-0014-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca

TESTOGEL

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. Original N°:1757-02

VOTO N° 034-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de junio del dos mil tres.—

Recurso de Apelación incoado por FERNAN VARGAS ROHRMOSER, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto del dos mil dos, con ocasión de la solicitud de registro de la marca "**TESTOGEL**", en clase 5. —

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Sobre la invalidez de la resolución final emitida por cuenta del Registro de la Propiedad Industrial: 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: **1-** Tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, como el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de esta el registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello; en caso positivo se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y para que se puedan recibir oposiciones, superada esta etapa se autoriza por parte del registrador correspondiente el asiento de inscripción de lo solicitado, y se hace entrega del certificado de registro. En caso de que la marca esté dentro de las prohibiciones estipuladas en la ley, se actuará según el artículo 14 *in fine* de la Ley

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegando el registro de la marca mediante resolución fundamentada, acto final de la administración. 2- Teniendo a la vista los dos cuerpos normativos citados, se observa que aluden de un modo genérico al "*Registro de la Propiedad Industrial*", entendido éste según el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como la "*Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial*", y al "*Registro*", definido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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 tanto la Ley como el Reglamento aplicables en esta materia, hacen referencia concreta al órgano administrativo que tiene la competencia para llevar a cabo los procedimientos para la inscripción de una marca. No está por demás, razonar que 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 al punto en particular, sino que también el momento a partir del cual se podrá iniciar la fase recursiva contra lo resuelto, para arribar al agotamiento de la vía administrativa 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 lo manda para estos casos el artículo 54 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP, en adelante), 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- Fue en atención a este punto en particular, que este Tribunal mediante su Oficio N° 0010-TRA-JT del 5 de marzo del año en curso, 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 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, gestión que fue contestada con la certificación fechada 10 del mismo mes y año dichos, basada en el "Manual de Clases Institucional" del Registro Nacional, modificado por resolución DG-173-01 del 15 de noviembre del 2001, y en la que se certificó que una de las funciones de los registradores es la de "*Elaborar documentos relacionados con la prevención a los usuarios sobre los errores*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

detectados y forma de subsanarlos en un plazo determinado, para continuar con el proceso de inscripción, de acuerdo a la ley respectiva”, así como “Ejercer fe pública registral de los documentos que inscribe y autoriza...” (subrayado del original), lo que permite colegir que en el caso del Registro de la Propiedad Industrial, la competencia para emitir resoluciones finales susceptibles de ser recurridas, debe ser ejercida por el Director de este Registro, competencia que se manifiesta a través del acto final, para la denegación de la solicitud planteada en la inscripción del derecho marcario de que se trate. 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 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 y Otros Signos Distintivos 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, en su artículo 25 inciso a), y el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto N° 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, el acto definitivo debe ser necesariamente firmado y autorizado por la persona que ejerza la Dirección de ese Registro, acto que es recurrible.

4- 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 rechaza o declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, no fue emitida ni firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sino, por la registradora 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 y otros Signos Distintivos, 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

validez de los actos administrativos, todos de la mencionada LGAP, cuerpo legal supletorio del control de legalidad de este Tribunal, esto de acuerdo con el ordinal 181 de la misma, por remisión expresa del artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, 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. **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 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 y Otros Signos Distintivos, citado supra. 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 ponen fin al procedimiento en sede registral. 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: “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). **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, reforzando así la tesis de que el dictado de la resolución final debe darse por parte de dicho Director, ya que la resolución de fondo y la que admite la apelación, es tan solo, una consecuencia del dictado de aquella. **7-** Así, tenemos que para

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el presente caso, tanto la resolución final como la resolución que admite la apelación 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. Se configura entonces una nulidad absoluta del acto final y de aquel que admite la apelación por falta de competencia del funcionario que dicta ambas resoluciones, según el artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública, la cual es declarable de oficio según los artículos 174 y 180 de esa misma ley.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas este Tribunal **resuelve declarar la nulidad absoluta** de la resolución final dictada en este asunto de las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto del dos mil dos y la resolución que admite el recurso de apelación de las doce horas dieciséis minutos doce segundo del primero de octubre del dos mil dos. 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