

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Apelación N° 2003-0040-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de Marca**

**PHARMACIA & UPJOHN AB**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Expte. de Origen N° 2001-0009282**

***VOTO N° 058-2003***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, al ser las trece horas con cuarenta minutos del cinco de junio del dos mil tres.—***

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en su calidad de apoderado de la sociedad PHARMACIA AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos del veintiuno de octubre del dos mil dos, con ocasión de la solicitud de registro de la marca "PH4RMACIA".—

**CONSIDERANDO:**

**ÚNICO: Invalidez de la resolución que admitió el Recurso de Apelación por cuenta del Registro de la Propiedad Industrial:** Una vez examinado el expediente de la apelación venida en alzada, Tribunal observa que la resolución que admitió el recurso de apelación (v. folio 26) 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 de 6 de febrero del 2002, como el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, de 20 de febrero del 2002, 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 ésta el registrador, debiendo emitir 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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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 procederá según el artículo 14 *in fine* de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegando el registro de la marca mediante resolución fundamentada, y que en cuanto a este trámite se tratará del 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 2º 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 éste en el artículo 2º 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. 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), 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-**) 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 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), donde se

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

certificó que una de las funciones de los registradores era la de *“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”*, 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, **así como la resolución que admite el recurso de apelación**, 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, donde 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 del 2 de mayo del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 de 15 de mayo del año citado) 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.— **4-)** Así las cosas, y resumiendo todo lo expuesto, resulta evidente que la resolución final debe ser emitida y firmada por el funcionario de rango superior, tal y como ocurre en el caso en cuestión (v. folios del 22 al 24), así como también **le corresponde emitir y firmar la resolución que admite el recurso de apelación**. No obstante,

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

cabe destacar que en el caso bajo examen se logra determinar **que la resolución que admitió el recurso de apelación, dictada a las diez horas con veintiocho minutos y dieciocho segundos del veintinueve de noviembre del dos mil dos, carece de la firma del Director del Registro de la Propiedad Industrial** (v. folio 26), no ajustándose, por consiguiente, a las disposiciones referidas en líneas precedentes. Es de interés reiterar que la situación *supra* indicada resulta improcedente y contraria a la normativa mencionada, en particular al artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, que en lo que interesa dice: “... *el Director respectivo lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos los antecedentes dentro del plazo de los tres días siguientes a la firmeza de la resolución que admita el recurso...*”, de donde se deduce que **es el Director del Registro respectivo quien debe dictar la resolución que admite o no la apelación**, que es una simple consecuencia del dictado de una resolución final anterior. Obsérvese, pues, que el numeral 26 citado, en conjugación armónica con el ordinal 54 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, establecen en forma lógica y justificada el fundamento para afirmar que ha de ser el Director, y en el caso de marras el Director del Registro de la Propiedad Industrial, el funcionario que debe firmar el acto administrativo definitivo o final y, por ende, **quien también debe emitir y firmar el acto administrativo que admite el recurso de apelación**, de ahí que no haya sido correcto que la Registradora Viviana Segura de La O, haya sido quien rubricara la resolución aludida, pues dicha actuación contravino, sin duda alguna, las disposiciones contenidas en los ordinales 26 y 54 inciso a) de los Reglamentos *supra* indicados.— **5-** Como se dijo líneas atrás, una vez examinado el expediente de la apelación bajo examen, es evidente que **la resolución que admitió el recurso de apelación no fue emitida ni firmada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sino por la registradora a quien le correspondió su trámite**, lo cual implica un quebranto no sólo de los numerales recién citados, sino que también de los artículos 59.2, 66.1 y 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, **base legal que provocará necesariamente la declaratoria de nulidad de dicha resolución** de conformidad con los artículos, 158.1-2, 166, 171, 174.1, 180 y 181 de esa Ley General.— **6-** No es dable que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial delegue en otros servidores

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de menor rango las potestades conferidas a ésta, visto que el deber del dictado de las resoluciones finales y **de la que admite el recurso de apelación**, 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. Nótese que en este asunto no se está delegando la firma de la resolución que admitió el recurso aludido, sino que lo que hizo la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial fue una indebida delegación de la competencia que por ley se le ha asignado, para el dictado de la que admitió el recurso de apelación. Diferente sería la situación si estuviera analizando en sí la *potestad de delegación de firma*, que podría darse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la LGAP, y que desde luego 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 más.— **7-** Así, en el asunto bajo examen se tiene que la resolución final fue dictada y firmada por el funcionario competente para hacerlo, sea la Directora a.i del Registro de Propiedad Industrial, **pero no ocurrió lo mismo con la resolución que admitió el recurso de apelación, la cual fue firmada por uno de los registradores bajo su cargo**, con lo cual se configura una nulidad absoluta del acto que admitió la apelación por falta de competencia del funcionario que dictó la resolución, al tenor del artículo 166 de la LGAP, vicio incluso declarable de oficio según los artículos 174 y 180 de esa misma ley, y que así deberá ser declarado por este Tribunal.—

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas este Tribunal **declara la nulidad absoluta** de la resolución que admitió el Recurso de Apelación, acto dictado a las diez horas con veintiocho minutos y dieciocho segundos del veintinueve de noviembre de 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 para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Licda. Yamileth Murillo Rodríguez*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. William Montero Estrada*