



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0301-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “DISCOVISC”

Alcon, Inc., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2615-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 271-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del nueve de agosto de dos mil siete.

Recurso de Revisión formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Alcon, Inc.**, en contra del **Voto N° 084-2007**, dictado por este Tribunal a las once horas con treinta minutos del doce de marzo del año en curso.

RESULTANDO

I.- Que mediante resolución dictada a las 9:51:11 horas del 25 de abril de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**DISCOVISC**” en **Clase 05**, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su presunta calidad de apoderado especial de la empresa **Alcon, Inc.**, por considerar que no acreditó debidamente su legitimación procesal para actuar en representación de ésta.

II.- Que con arreglo a lo dispuesto en sus más recientes precedentes, este Tribunal, mediante la resolución dictada a las 9:30 horas del 1° de noviembre de 2006, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la incorporación a los autos de una copia certificada del poder original que la empresa **Alcon Inc.** le habría conferido en el extranjero al Licenciado Vargas Valenzuela.



III.- Que debido a que con vista en la literalidad de ese documento, se concluyó que el citado poder carecía de su respectiva autenticación y legalización consular, esa omisión lo tornaba inválido e ineficaz, y la actuación del citado profesional como no apta para representar válidamente a la empresa **Alcon Inc.**, razón por la cual en el **Voto N° 84-2007**, dictado a las 11:30 horas del 12 de marzo de 2007, este Tribunal dispuso el rechazo de plano del Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, pues carecía de legitimación ad processum para actuar en representación de la citada empresa.

IV.- Que no obstante lo anterior, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de marzo 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° 84-2007**, argumentando que el poder que invocó en el escrito inicial sí contaba con su autenticación y legalización consular, ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial había omitido certificar tales atestados.

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 11:30 horas del 23 de abril del año en curso, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 63 al 66 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS. El único hecho de importancia que merece ser señalado, es el siguiente: "**Único:** Que el poder otorgado en el extranjero el 29 de abril de 2002, por la sociedad Alcon, Inc. a favor del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cuenta con los atestados de su debida legalización consular" (ver folios del 63 al 66). Por otra parte, no hay hechos relevantes para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. 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 Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, 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.

CUARTO. 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, 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.



QUINTO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA REGISTRAL. 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 (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y en el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), que remiten expresamente a la citada LGAP, debiéndose mencionar, adicionalmente, el dictamen número **C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre de 2004, en donde se confirmó 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 9° 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, en caso de duda, la citada Ley General prevalecerá sobre cualquier otra ley de igual rango, 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.

SEXTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo examen, se tiene que mediante resolución dictada a las 9:51:11 horas del 25 de abril de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca "**DISCOVISC**" en



Clase 05, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su presunta calidad de apoderado especial de la empresa **Alcon, Inc.**, por considerar que no había acreditado debidamente su legitimación procesal para actuar en representación de ésta.

Venido el asunto en alzada ante este Tribunal, mediante resolución dictada a las 9:30 horas del 1º de noviembre de 2006, este órgano solicitó al Registro de la Propiedad Industrial (y no al recurrente, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2º de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8229 del 4 de marzo de 2002), la incorporación a los autos de una copia certificada del poder original que la empresa **Alcon Inc.** le habría conferido en el extranjero al Licenciado Vargas Valenzuela, documento que se hizo llegar al expediente sin la inclusión de su respectiva autenticación y legalización consular.

Como consecuencia de lo anterior, por haberse considerado la actuación del citado profesional como no apta para representar válidamente a la empresa **Alcon Inc.**, en el **Voto N° 84-2007**, dictado a las 11:30 horas del 12 de marzo de 2007, este Tribunal dispuso el rechazo de plano del Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, pues desde esa perspectiva, y teniendo a la vista la documentación que obraba en ese momento en el expediente, carecía de legitimación ad processum para actuar en representación de la citada empresa.

Pero no obstante lo recién expuesto, lo cierto es que una vez presentado ante este Tribunal el **Recurso de Revisión** que ahora ocupa su atención, recurso en el que el interesado argumentó que el poder que invocó en el escrito inicial sí contaba con su autenticación y legalización consular, habiendo sucedido que el Registro de la Propiedad Industrial **había omitido certificar tales atestados**, y una vez prevenido ese Registro acerca de remitir a este órgano una copia certificada de la totalidad de los folios que integraban el poder invocado por el Licenciado Vargas Valenzuela, lo que acató ese Registro mediante la aportación al expediente de la respectiva certificación (ver folios del **63 al 66**), se deduce que



efectivamente, el poder al que remitió el recurrente contaba con su respectiva legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Lo relevante de ese documento, es que ahora quedan modificados totalmente los presupuestos de hecho que este Tribunal examinó en el **Voto N° 084-2007**, en donde se sostuvo que ese documento no contaba con la citada legalización. Empero, visto queda que la apreciación de este Tribunal, correcta en su momento a la luz de lo que ofrecía el expediente, no era exacta, porque el documento estaba incompleto y no se contaba con evidencia alguna de ello, dándose como resultado el desafortunado dictado de una resolución que no se sustentaba en la realidad.

Ahora bien, cierto es que, conforme al artículo **353.1.b)** de la LGAP, para que proceda un **recurso de revisión** por lo causal establecida ahí, es necesario que los documentos que “aparezcan” sean ignorados al dictarse la resolución, o que hayan sido de imposible aportación al expediente antes del dictado de la resolución, lo que podría sostenerse que en el caso de marras no se daría, por cuanto el Licenciado Vargas Valenzuela **conocía** acerca de la existencia del poder y su legalización; porque dicho profesional **pudo haber presentado** una copia certificada notarialmente de ese poder y sus anexos (que valdrían como su original, conforme al párrafo 4° del artículo 110 del Código Notarial); y porque en todo caso tales documentos **no era posible que simplemente “aparecieran”**, si en definitiva ya estaban presentados ante el Registro a quo.

Sin embargo, estima este Tribunal que se haría un flaco favor al sano cumplimiento del Servicio Público del cual este órgano –así como el Registro– es tributario, si se aplicara en su seca literalidad el citado canon **353.1.b)** de la LGAP, ignorándose que –como se mencionó– los documentos originales ya constaban en los archivos del Registro de la Propiedad Industrial, razón por la cual no era viable exigírsele al recurrente una segunda presentación de aquellos (doctrina del artículo 2° de la Ley N° 8220 ya invocada), ni éste estaba en posibilidad de obtener por sí mismo una copia “fiel” de tales atestados, por cuanto como se expresó, sus originales estaban en manos del órgano registral, y no del recurrente.



SÉTIMO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Realizado por este Tribunal el examen de los atestados pertinente, se ha acreditado en esta nueva oportunidad que efectivamente, el poder que invocó el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en el escrito inicial, **sí contaba con su autenticación y legalización consulares**, y que lo que medió en este asunto fue una omisión en la que incurrió en Registro de la Propiedad Industrial, que llevó a error a este órgano de alzada.

Consecuentemente, por ser viable la aplicación en este caso de las reglas establecidas por este Tribunal en el Voto N° 347-2006 (de las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006), referente a los poderes conferidos en el extranjero, por poseer el recurrente legitimación ad processum para actuar en representación de la empresa que se dirá, y porque el pedimento de revisión se dio dentro del plazo de ley, resulta procedente declarar CON LUGAR el **Recurso de Revisión** presentado, y ANULAR el **Voto N° 084-2007**, dictado por esta instancia a las once horas con treinta minutos del doce de marzo del año en curso, para en su lugar disponer que se debe declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **Alcon, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y un minutos y once segundos del veinticinco de abril de dos mil seis, la cual se revoca, disponiéndose que en su lugar, deberá ese Registro continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca **“DISCOVISC”**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, si otro motivo legal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el **Recurso de Revisión** presentado respecto del **Voto N° 084-2007**, dictado por esta Tribunal a las once horas con treinta minutos del doce de marzo del año en curso, el cual se anula. Por consiguiente, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **Alcon, Inc.**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y un minutos y once segundos del veinticinco de abril de dos mil seis, la cual se revoca. Continúe ese Registro con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DISCOVISC**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, si otro motivo legal no lo impidiere. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- **Revisión**
- **Recurso de Revisión contra fallo del TRA**