



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0327-TRA-PI

APELACIÓN POR INADMISIÓN

NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH, CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-213

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0060-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y un minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación por inadmisión planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de gestor oficioso de la empresa **NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH CO., LTD**, sociedad domiciliada en ROOM 1502-1, Building A, Phase 1, Zhongdan, Ecological Life Sciencse Industrial Park, No. 3-1, Xinjinhu Road, High-Tech Development Zone, Nanjing, Jiangsu, 210032, China, en contra de la resolución de no admisión del recurso de apelación dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:42 horas del 16 de julio de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación planteado por el abogado Valverde Gutiérrez, en su condición dicha, en contra de la resolución final dictada a las 15:11:44 horas del 23 de mayo de 2024, alegando que la resolución recurrida ordenó el archivo del expediente al amparo del siguiente fundamento: “Se observa que la presente solicitud fue presentada en línea a través de la plataforma WIPO File y que la garantía aportada no cumple con los requisitos del pagaré electrónico”.

Inconforme con la no admisión del recurso el abogado Valverde Gutiérrez, planteó recurso de apelación por inadmisión en su contra alegando:

1. El pagaré y la letra de cambio electrónica están reglados en la Ley 10069, que regula un nuevo tipo de títulos valores, llamados títulos valores electrónicos, que tienen una regulación distinta a la de los títulos valores regulados en el Código de Comercio. Los títulos valores tienen un registro centralizado que asegura los mecanismos a través de los cuales pueden circular en el comercio garantizando su integridad sin perder su ejecutividad.

2. La resolución recurrida trata de fundamentarse en el inciso h) del artículo 3 de la Ley 10069, que indica: “h) Pagaré electrónico: se entenderá como aquel regulado en el Código de Comercio Vigente, en formato electrónico de conformidad con esta ley”.



La norma citada, define el pagaré electrónico como aquel que está en formato electrónico y cumple con la normativa de la Ley 10069. A contrario sensu si está en formato electrónico y no cumple con las disposiciones de la Ley 10069, no es pagaré electrónico. Si cumple con las disposiciones sobre pagaré del Código de Comercio y únicamente está firmado electrónicamente. Es un pagaré común.

La sola circunstancia de estar firmado con firma electrónica no desnaturaliza su carácter de pagaré por disposición expresa del artículo 9 de la Ley 8454 citado. La resolución recurrida debe ser revocada, y tenerse debidamente presentada la solicitud de patente mediante la figura de la gestoría, garantizada con un pagaré perfectamente válido de conformidad con la legislación costarricense.

Aduce que el poder del solicitante NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH CO., LTD, ya se encuentra firmado y únicamente se encuentran a la espera de la notarización correspondiente la cual toma más tiempo de lo acostumbrado en su legislación.

3. Respecto a la sanción destaca que el rechazo de solicitud de patente de invención sin tener plena seguridad podría generar un perjuicio irreparable a su mandante de un derecho constitucional, cita el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, indica que: "... En todo procedimiento administrativo, incoado ante el Registro de Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o proceso judicial, al aplicar la sanción final la autoridad competente tomará en cuenta la proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien jurídico tutelado". Resalta que no se está infringiendo o realizando ninguna conducta ilícita.



Al declararse inadmisible el recurso por un tema de forma, a pesar de utilizarse la misma forma que se venía utilizando, se cercena el derecho de sus representados a que una instancia superior revise lo resuelto.

4. La causa del rechazo es meramente formal, cita el capítulo quince del Tratado de Libre Comercio Entre La República Dominicana, Centroamericana y los Estados Unidos de América, sobre los derechos de Propiedad Intelectual, indica que: “8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad para presentar enmiendas, correcciones, y observaciones en relación con sus solicitudes”, así como el contenido de la resolución dictada a las 14:58:42 del 16 de julio de 2024, que declara inadmitida la apelación, indica que el expediente administrativo 2024-0213, nunca fueron notificados de una prevención que los emplazara por quince días para presentar el poder.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE LA APELACIÓN POR INADMISIÓN. La apelación por inadmisión es un recurso que se dirige, de manera única y exclusiva, contra la resolución que deniega un recurso de apelación planteado conforme a derecho, y se promueve ante el superior dentro



del plazo de cinco días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación del rechazo a todas las partes. El artículo 45 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 43747 MJP) impone al interesado el cumplimiento de las siguientes formalidades concretas para que pueda ser examinado el fondo de su impugnación en esta segunda instancia administrativa:

Artículo 45. Apelación por inadmisión.

El recurso de apelación por inadmisión procederá contra las resoluciones de los Registros que denieguen ilegalmente un recurso de apelación. Deberá presentarse ante el Tribunal, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del rechazo a todas las partes. El escrito contendrá necesariamente lo siguiente:

- 1– Los datos generales del asunto que se requieran para su identificación.
- 2– La fecha de la resolución que se hubiere apelado y de aquella en que quedó notificada a todas las partes.
- 3– La fecha en que se hubiere presentado la apelación ante el Registro de primera instancia.
- 4– Copia literal de la resolución en que se hubiere desestimado el recurso, con indicación de la fecha en que quedó notificada a todas las partes. La copia literal de la resolución podrá hacerse



dentro del escrito o presentarse en forma separada, pero en ambos casos el recurrente deberá afirmar que es exacta.

Asimismo, y sobre los requerimientos del inciso 4 trascrito, se indica que, de acuerdo con la Circular TRA-PR-OO3-2023, publicada en La Gaceta 115 de 27 de junio de 2023, no es necesario presentar el requisito de la copia literal de la resolución, quedando vigente el deber de indicar la fecha en que quedó notificada a todas las partes.

Tales requerimientos son de cumplimiento necesario para dar curso al trámite que señala el artículo 47 del mismo cuerpo normativo citado, y su falta acarrea el rechazo de plano de la apelación por inadmisión.

Al respecto el artículo 46 del Reglamento citado, establece el rechazo de plano de la apelación por inadmisión: “Interpuesto el recurso, el Tribunal lo rechazará de plano si no se ajusta a los requisitos prescritos en el artículo anterior, y enviará el legajo al Registro de origen para que se una al expediente principal”.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Realizado el estudio correspondiente, advierte este Tribunal que el recurso de apelación por inadmisión cumple debidamente con todos los requisitos exigidos en el artículo 45 indicado. Por lo tanto, debe analizarse el fondo del reclamo para entender si el recurso debió haber sido admitido.

En el presente caso, es importante indicar que el representante de la empresa recurrente NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH CO., LTD, centra sus alegatos en que un pagaré por el hecho de estar firmado



digitalmente no le hace perder su validez como pagaré conforme al Código de Comercio, se fundamenta en el párrafo primero del artículo 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454, dice:

Artículo 9º – Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma se reconocerá de igual manera tanto digital como la manuscrita.

Además, agrega que la resolución recurrida trata de fundamentarse en el inciso h) del artículo 3 de la Ley 10069, que indica, “h) Pagaré electrónico: se entenderá como el pagaré regulado en el Código de Comercio vigente en formato electrónico de conformidad con esta ley.”, que define el pagaré electrónico como aquel que está en formato electrónico y cumple con las normas de la Ley 10069. Señala que, a contrario sensu, si está emitido en formato electrónico y no cumple con las disposiciones de la Ley 10069, no puede ser un pagaré electrónico. Si cumple con las disposiciones sobre pagaré del Código de Comercio y si únicamente está firmado electrónicamente es un pagaré común.

En virtud de que la representación de la empresa apelante, invoca como fundamento principal el principio de la equivalencia funcional, y observando la fecha en que se emitió y firmó digitalmente el pagaré que garantiza la gestoría de negocios, a saber, el 17 de mayo del 2024, resulta de interés para esta instancia referirse a la Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos,



publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 197 del 13 de octubre de 2005, y vigente a partir de su publicación y la Ley 10069, denominada Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré Electrónicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 237 del 9 de diciembre de 2021, y vigente a partir de su publicación, con el objetivo principal de esclarecer el presente caso.

Los artículos 3 y 4 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, disponen:

Artículo 3°- Reconocimiento de la equivalencia funcional.

Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresado o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos.

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.

Artículo 4°- Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y **se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos.**



Como puede apreciarse el principio de la equivalencia funcional invocado por la representación de la empresa recurrente se encuentra normado en el artículo 3 de la Ley 8454, que reconoce a los documentos electrónicos valor jurídicamente equivalente con los documentos físicos, que se complementa con la equivalencia de la firma digital y la manuscrita como lo dispone el artículo 9 de la Ley citada, en el cual se fundamenta la recurrente, no obstante, pese a la existencia de los artículos 3 y 9 de dicha ley, se debe tomar en consideración, que el documento de pagaré presentado por la representación de la empresa apelante como garantía de la gestoría de negocios **fue emitido y firmado digitalmente el 17 de mayo del 2024**, fecha en la que ya se encontraba vigente la Ley 10069 (Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré Electrónicos), la cual empezó a regir a partir del 9 de diciembre de 2021, lo que implica que el pagaré emitido y firmado digitalmente el 17 de mayo del 2024, debía cumplir con el requisito indispensable de los artículos 8, 9 y 16 de la Ley 10069, los cuales disponen:

Artículo 8–Efecto jurídico de la anotación en cuenta. Toda letra de cambio o pagaré desmaterializado o emitido por medios electrónicos deberá ser anotado en cuenta ante un Registro Centralizado

La desmaterialización, emisión, custodia, administración, endoso, circulación, afectación, gravamen, embargo y cualquier acto cambiario **se perfeccionará mediante anotación en cuenta.**



La inscripción de la letra de cambio y pagaré electrónico, mediante anotación en cuenta ante un Registro Centralizado, asigna el derecho de control sobre el título inscrito a favor del tenedor de este, facultando a este el ejercicio de los mismos derechos y facultades que el tenedor de un título en soporte físico puede ejercer sobre el título.

Artículo 9– Desmaterialización de la letra de cambio y pagaré. La desmaterialización de una letra de cambio o pagaré la realizará el Registro Centralizado a requerimiento de su legítimo tenedor cambiario, sin necesidad de que comparezca el deudor o terceros intervenientes en el título físico. Tal desmaterialización se ejecutará a través de una anotación en cuenta en la que se indique que el título emitido en soporte físico ha sido desmaterializado y tal soporte en papel ha perdido toda eficacia y validez. El título en soporte físico deberá entregarse al Registro Centralizado mediante un endoso no traslativo de dominio, para su archivo y custodia con el fin de evitar su circulación. Asimismo, en el documento físico deberá consignarse que este ha sido desmaterializado.

Los cambios y soporte que se realicen no afectarán los derechos ni las obligaciones de las partes.

Artículo 16– Ejercicio del derecho representado en la letra de cambio o pagarés electrónicos. El ejercicio del derecho consignado en una letra cambio o pagaré electrónicos requiere la exhibición de estos. Dicha exhibición se cumple con la presentación de la certificación electrónica que emita el



Registro Centralizado autorizado. Tal certificación legitima a su titular para el ejercicio de los derechos representados en el título y tendrá carácter de título ejecutivo para efectos de su cobro. La certificación no podrá circular ni servirá para ceder o transferir ningún derecho sobre los títulos.

El Poder Judicial podrá suscribir convenios con los Registros Centralizados, para que aquel pueda consultar los documentos electrónicos de certificación referidos en los procesos judiciales que les sean presentados para su conocimiento.

De la normativa referida queda claro que la Ley 10069, establece las condiciones para que las letras de cambio y los pagaré electrónicos posean el mismo valor y la misma eficacia probatoria y carácter ejecutivo, que el equivalente en el papel, pero bajo el entendido que tratándose de un documento electrónico, como el que nos ocupa, que fue emitido y firmado digitalmente el 17 de mayo del 2024, se requiere para efecto de controlar su circulación que se inscriba como lo indica el artículo 8 y 9 de la Ley 10069, mediante anotación en cuenta ante un Registro Centralizado, debidamente autorizado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), según el artículo 11 de la citada ley, con el objetivo de controlar su circulación, y allí se registrarán los traspasos, del título desmaterializado, con el fin primordial de controlar su circulación, y es dicha entidad la que certifique que es el titular para los efectos del cobro, y obviamente, para ejercer los derechos que confieren estos documentos electrónicos, se requiere como lo dispone el artículo 16 de la Ley 10069, la exhibición de la certificación electrónica que emita el



Registro Centralizado autorizado, que es lo que le da el carácter de título ejecutivo.

De conformidad con los argumentos expuestos, considera esta instancia, que la Ley 10069 es muy clara en cuanto a los requisitos que debe cumplir un pagaré, especialmente, un pagaré que fue emitido y firmado digitalmente el 17 de mayo del 2024, cuando ya estaba rigiendo la Ley 10069, requisitos que no cumple el pagaré presentado por la empresa recurrente, por ende, no constituye un título ejecutable. de ahí, que considera este Tribunal que el abogado Simón Valverde Gutiérrez, no se encuentra legitimado para actuar en representación de la empresa recurrente NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH CO., LTD, por cuanto no fue aportada la garantía correspondiente a la figura de la gestoría oficiosa.

Consecuencia de lo indicado, estima este Tribunal que con la apelación por inadmisión la representación de la empresa recurrente busca una desaplicación de la Ley 10069, lo cual no es posible, debido a que la fecha en que fue emitido y firmado digitalmente el pagaré, debió cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, Ley 10069, de modo que este Tribunal en virtud del principio de legalidad que rige la actividad de la administración y que está contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los agravios no pueden ser acogidos por ser improcedentes.



POR TANTO

Se declara improcedente el recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, representando a la empresa **NANJING IMMUNOPHAGE BIOTECH CO., LTD.**, en contra de la resolución de inadmisibilidad del recurso dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:42 horas del 16 de julio de 2024, la cual se confirma. 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 que una el expediente principal al legajo de apelación por inadmisión, artículo 48 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA

TG: ÁREAS DE COMPETENCIA

TNR: OO.31.39