
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LA INCRIPCIÓN DE UNA MARCA CUYO REGISTRO FUE ANULADO POR ACTO JURISDICCIONAL *

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ

Decano Emérito y Profesor Titular de Derecho Administrativo
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay
y Profesor de Derecho Público de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República

- I -

- 1.- Agradezco antes que nada a la Universidad de Montevideo por la invitación formulada a los efectos de reflexionar sobre un tema de tanta importancia práctica.
- 2.- Y aclaro de inmediato que el título de esta exposición no me ha sido dado sino que ha sido formulado por mí en virtud del caso hipotético que se me ha propuesto, a fin de determinar con precisión el objeto de la reflexión.

Ese caso hipotético es el siguiente:

"Una empresa A tiene registrada una marca. Otra firma B solicita el registro de una marca muy similar. A se opone pero la marca igual se concede. B comienza a vender. A interpone recursos y termina demandando la nulidad ante el TCA. El TCA anula por unanimidad por entender que la marca de B infringe el registro de A. B vendió productos en perjuicio de A durante todo el trámite administrativo y la acción de nulidad."

- 3.- A este caso, pues, me ceñiré, sin entrar a otros aspectos de la responsabilidad del Estado, necesarios para estudiar el tema en su conjunto pero irrelevantes a los efectos de este estudio. Por eso se imponen una serie de precisiones que enseguida se indicarán.
- 4.- El registro de una marca conforme a lo establecido por los artículos 29 y siguientes de la ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998, se dispone por un acto administrativo, precedido de un procedimiento administrativo especial, pero procedimiento administrativo al fin.¹

Desde este punto de vista la nueva ley siguió en esencia la solución prevista en la ley N° 9.956, de 4 de octubre de 1940.²

Por tanto, estamos ante un supuesto de responsabilidad del Estado por acto administrativo. No cabe duda, pues, sobre la procedencia de la aplicación al respecto del artículo 24 de la Constitución de la República. Doctrina y jurisprudencia han discutido si este artículo 24 comprende también la responsabilidad del Estado por acto legislativo y por acto jurisdiccional pero nadie ha dudado que comprende a la responsabilidad por acto administrativo.³

¹ PRAT GUTIÉRREZ, A. J.-FICHER FLEURQUIN, G. Desaplicación en vía jurisdiccional de un acto administrativo ilegal por el cual se concedió el registro de una marca en violación de normas prohibitivas, en *Revista de Derecho Público*, F.C.U., Montevideo, 1993, números 3-4, pp. 124 y ss.; KUOCCO, G. El nuevo régimen de marcas, en *Revista de Derecho Público ...*, 1999, N° 16, pp. 99 y ss.

² FRUGONE SCHIAVONE, H. De los aspectos administrativos de la ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura y de la anulación de la inscripción registral, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 74, Montevideo, enero-octubre 1974, números 1 a 10, p. 4.

³ DURÁN MARTÍNEZ, A. Responsabilidad por hecho lícito de la Administración, en *DURÁN MARTÍNEZ, A. Casos de Derecho Administrativo*, UCUDAL - Ingranusi Ltda., Montevideo, 1999, vol. I, pp. 190 y ss.

- 5.- Como el caso propuesto refiere a la anulación de un acto administrativo que dispone el registro de una marca, y la anulación es siempre por razones de legitimidad,⁴ carece de sentido analizar si el artículo 24 de la Constitución establece un sistema de responsabilidad objetivo o subjetivo⁵ puesto que nadie discute que la responsabilidad por los daños ocasionados por un acto administrativo que luego fue anulado por acto jurisdiccional, queda comprendida en este artículo 24.
- 6.- Como según el caso propuesto nos encontramos ante una nulidad ya dispuesta, no analizaré las distintas causales de nulidad posibles. Prescindiré así de analizar las causales de nulidad previstas en el artículo 4 de la ley N° 17.011, calificadas expresamente como de nulidad absoluta, de los previstos en el artículo 5 de dicho acto legislativo, calificadas expresamente de nulidad relativa, así como de otras causales de nulidad que surgen de esa ley o del sistema de nulidad de los actos administrativos en general. En efecto, dispuesta una nulidad, cualquiera sea la causal produce los mismos efectos. Por esas razones tampoco voy a analizar la procedencia en el Derecho Administrativo de la distinción civilista de las nulidades absolutas y las nulidades relativas.⁶ Aquí me limito a efectuar la advertencia que NIETO efectuaba en España en el sentido de que no es cierto que en este punto siga el Derecho Administrativo la matriz del Derecho Civil. "La teoría administrativa española -y la uruguaya- de las nulidades y de la eficacia de los actos administrativos, socialmente tributaria del Derecho francés, no está anclada en la dogmática civil sino en las potestades administrativas, que son las que explican y fundamentan sus característicos rasgos originales."⁷
- 7.- Aclaro finalmente que como el tema planteado refiere a una anulación en vía jurisdiccional no analizaré la llamada acción de anulación prevista en el capítulo V de la ley N° 17.011 (arts. 20 y ss.) puesto que ella opera en ejercicio de función administrativa.
- 8.- Mis reflexiones se centrarán pues en los casos de anulación dispuesta por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que es el único caso previsto en nuestro Derecho de anulación de un acto administrativo por acto jurisdiccional. No obstante, a los efectos de completar nuestro tema, mencionaré brevemente algunas situaciones distintas aunque afines. Distintas porque no estamos en estos casos ante una anulación, pero afines porque nos encontramos ante un daño provocado por un acto administrativo ilegítimo.

- II -

- 1.- Efectuadas estas precisiones paso a recordar el contenido de la sentencia anulatoria.
- 2.- La sentencia que acoge la demanda anulatoria es de naturaleza constitutiva. Como bien dice GIORGI, "el Tribunal no se limita aquí a comprobar la antijuridicidad de la decisión administrativa atacada, es decir a un pronunciamiento puramente declarativo, sino que procede a su anulación extinguiendo con carácter retroactivo la situación jurídica originada por aquél."⁸
Es que la anulación supone un vicio *ab initio* y como la acción anulatoria es un medio tutelar de los derechos o intereses lesionados, sus efectos no pueden ser sino *ex tunc*. Se destruye el acto con efectos retroactivos como si nunca hubiere existido.⁹
- 3.- Pero bien advertía GIORGI que "la afirmación pura y simple que el acto debe considerarse no haber existido nunca cierra los ojos a una realidad: la producción por ese acto de variados efectos durante el lapso, a veces extenso, que va de su formulación por la Administración a su anulación por el Tribunal encargado de juzgarlo. Y ciertos hechos consumados por la ejecución del mismo, se sobreponen al

⁴ DURÁN MARTÍNEZ, A. Revocación del acto administrativo, en *Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político*, t. IV, octubre-noviembre 1987, N° 21, pp. 161.

⁵ DURÁN MARTÍNEZ, A. Responsabilidad ..., loc. cit., pp. 191 y ss.

⁶ Ya me he manifestado expresamente en general acerca de la impropiedad de la aplicación en el Derecho Administrativo de la distinción que en Derecho Civil se efectúa entre nulidad absoluta y nulidad relativa. DURÁN MARTÍNEZ, A. Cosa juzgada administrativa, en BARRIOS DE ANGELIS, D.-DURÁN MARTÍNEZ, A. *Cosa juzgada y cosa juzgada administrativa*, Universidad Católica del Uruguay - Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político (Serie Congresos y Conferencias N° 18), p. 35.

⁷ NIETO, A. Contra las teorías en uso: una propuesta de renovación, en "III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph Brewer - Curtis. Los efectos y la ejecución de los actos administrativos", FUNEDA, Caracas, 1997, pp. 48 y ss.

⁸ GIORGI, H. El Contencioso Administrativo de Anulación, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 286.

⁹ DURÁN MARTÍNEZ, A. Revocación ..., loc. cit., p. 161; DURÁN MARTÍNEZ, A. Impugnación de reglamentos, en *Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político*, T.V, diciembre 1988 - enero 1989, N° 28, p. 343.

derecho, que se muestra impotente de destruir sus efectos pese al principio de retroactividad del fallo anulatorio. Los hechos cumplidos escapan al alcance del pronunciamiento jurisdiccional. Del mismo modo, la *restitutio in integrum* es a veces imposible respecto de actos administrativos que condicionaban su validez a la del acto anulado.¹⁰

"Ante la imposibilidad de la *restitutio in integrum*, -dice GIORGI- el administrado lesionado en sus derechos por el acto ilegal debe ser indemnizado, en compensación, por la Administración."¹¹

- 4.- En el caso planteado la anulación del acto administrativo que dispone el registro de una marca da plena satisfacción al actor para el futuro, en el sentido de que la sentencia anulatoria impide a quien había obtenido el registro continuar ejerciendo los derechos derivados de la inscripción. Pero esa sentencia no da satisfacción al actor por los hechos consumados. La única forma de que el actor obtenga una satisfacción plena de sus derechos desconocidos es por intermedio de la acción reparatoria. La Administración, responsable por haber inscripto ilegítimamente una marca, debe responder íntegramente por los perjuicios que se deriven de esa inscripción. Debe responder tanto por el daño emergente como por el lucro cesante, como también por el daño moral.
- 5.- Por cierto que estos daños deben ser ciertos y probados. De no existir daño no procede indemnización alguna pese a la nulidad dispuesta. Y además debe existir el correspondiente nexo causal.
- 6.- El juez competente para entender esta acción reparatoria es, en Montevideo, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y en el Interior los Juzgados Letrados de Primera Instancia que no tengan competencia especializada. En los asuntos de menor cuantía tendrán competencia los Juzgados de Paz, tanto en Montevideo como en el interior (art. 1 de la ley N° 15.881, de 26 de agosto de 1987 con las modificaciones dispuestas por los arts. 319 a 321 de la ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991).

En el caso en estudio, como el daño lo causa un acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que es el órgano que dispuso la inscripción que luego fue anulada (art. 34 de la ley N° 17.011), órgano desconcentrado privativamente¹² del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art. 102 de la ley N° 17.011) que tiene su sede en Montevideo, los jueces competentes son los de Montevideo. De manera que el juez competente en el tema ahora en estudio será el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo o el de Paz, según la cuantía.

- 7.- El juez reparatorio en este caso deberá analizar la existencia del daño, su cuantía y el nexo causal. Pero no podrá analizar la cuestión de la ilegitimidad del acto administrativo puesto que esto ya fue juzgado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La cosa juzgada ata en este punto al juez reparatorio.

- III -

- 1.- Paso a considerar ahora otros casos diferentes al planteado pero que presentan algunas similitudes.
- 2.- El primero de esos casos que deseo mencionar es cuando el Tribunal no dispuso la anulación pero dejó reservada la acción reparatoria.

Esta hipótesis surge expresamente del artículo 310 de la Constitución.

Tal disposición establece:

"El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.

Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.

En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto se requerirán cuatro votos conformes. Sin embargo, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres votos conformes declaran suficientemente justificada la causal de nulidad invocada."

Coordinando este artículo con el último inciso del artículo 309, se advierte que el segundo inciso del artículo 310 refiere a demandas presentadas por el titular de un derecho subjetivo y el tercer inciso de este artículo 310 refiere a demandas presentadas por el titular de un interés directo, personal y legítimo.¹³

¹⁰ GIORGI, H. El Contencioso Administrativo ..., p. 293.

¹¹ GIORGI, H. El Contencioso Administrativo ..., p. 294.

¹² RUOCCO, G. Ob. cit., loc. cit., p. 99.

¹³ DURÁN MARTÍNEZ, A. Situaciones jurídicas subjetivas. (Con especial referencia a la declaración de inconstitucionalidad y la acción de nulidad), en *La Justicia Uruguaya*, t. 122, año 2000, S.D. p. 100.

Conforme a nuestra Constitución, el titular de un interés directo, personal y legítimo puede deducir la acción de nulidad, para disponerse la nulidad se requieren cuatro votos conformes, pero si se reúnen tres votos conformes el Tribunal reservará a la parte actora la acción de reparación.

Comparto en este aspecto en esencia la posición de MÉNDEZ.

Este autor, al comentar esta disposición, habla de contencioso atípico o anómalo. Aquí "se mantiene el acto recurrido reconociendo la existencia del vicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo compensa al agraviado *reservándole* la acción de reparación como dice impropiaemente el art. 312. No se trata aquí de una reserva de derecho sino de una condenación verdadera. Corresponde, entonces, pedir a la Justicia Ordinaria simplemente la liquidación de los daños y perjuicios de conformidad con el procedimiento para ejecución de sentencias."¹⁴

O sea, el Juez reparatorio queda también aquí atado por la cosa juzgada de la sentencia del T.C.A. en cuanto por tres votos consideró al acto ilegítimo. No se anula porque la Constitución exige cuatro votos, pero el juez no podrá analizar la cuestión de la legitimidad del acto: se limitará a la determinación del daño, su cuantía y el nexo causal.

Como el acto no fue anulado y el Juez reparatorio no lo puede anular, tendrá en cuenta esto a efectos de la determinación del daño y la fijación de su cuantía. O sea, no solo considerará el período anterior a la sentencia del T.C.A. sino también el posterior.

- 3.- El segundo caso que deseo mencionar es cuando el damnificado opta por prescindir de la acción anulatoria y acude directamente a la reparatoria.

Aunque esta posibilidad surgía a mi juicio de la redacción original del artículo 312 de la Constitución, fue sistemáticamente negada por la jurisprudencia.¹⁵ Pero con la nueva redacción de este artículo dada por la reforma de 1997 no cabe duda acerca de esta posibilidad.

En este caso cabe distinguir dos situaciones: a) cuando el acto fue revocado en sede administrativa por razón de legitimidad; b) los demás casos.

Cuando el acto fue revocado por razones de legitimidad esta cuestión no se ventila ante el Juez, puesto que la ilegitimidad ya fue admitida por la Administración (art. 1, literal c de la ley N° 15.881). El Juez aquí también se limitará a la determinación del daño, su cuantía y el nexo causal.

Estimo que también a esta hipótesis debe asimilarse los casos de la llamada acción de anulación en vía administrativa previstos en los artículos 20 y siguientes de la ley N° 17.011 ya que obviamente la anulación se dispone por razones de legitimidad y ya la Administración lo ha reconocido.

En los demás casos, como la ilegitimidad no ha sido declarada, ni por el T.C.A. ni por la Administración ella debe ser determinada por el Juez.

El Juez en lo reparatorio no podrá anular el acto puesto que solo el T.C.A. puede anular un acto administrativo. Pero como cualquier Juez puede analizar la legitimidad de un acto y fallar en consecuencia.¹⁶ En consecuencia, en este caso el Juez no solo analizará la cuestión de la determinación del daño, su cuantía y el nexo causal, sino también la ilegitimidad del acto de inscripción registral.

- 4.- En estos casos mencionados, el Juez competente es el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo, salvo que en virtud de la cuantía resulte competente el Juzgado de Paz.

Pero existe un caso en que la condena al Estado puede provenir del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil. Es el caso en que el damnificado demanda al particular que ilegítimamente había inscripto la marca y este citó en garantía al Estado.

La demanda es presentada en el Juzgado Civil, el que continúa siendo competente en caso de que se cite en garantía al Estado por expresa disposición del artículo 2 bis de la ley N° 15.881 incorporado por el artículo 321 de la ley N° 16.226.

El Juez aquí no podrá anular, pero sí podrá apreciar la legitimidad del acto y fallar en consecuencia. El Juez así apreciará la legitimidad del acto, la determinación del daño, su cuantía y el nexo causal.

- 5.- Cabría considerar una última hipótesis: la posibilidad de demandar simultáneamente al particular que se benefició con un registro ilegítimo y al Estado.

Teóricamente ello sería posible. El Juez en estos casos no podrá anular el acto vigente pero podrá juzgar su legitimidad y fallar en consecuencia.

¹⁴ MÉNDEZ, A. Lo contencioso de anulación en el derecho uruguayo, Biblioteca de Revista de Derecho Público y Privado, Montevideo, 1952, pp. 23 y ss.

¹⁵ DURÁN MARTÍNEZ, A. Relación entre la acción anulatoria y la acción reparatoria, en *El Derecho Digital*.

¹⁶ DURÁN MARTÍNEZ, A. Contratos administrativos y juez competente para juzgarlos. El caso "Caravana", en *Casos ...*, vol. I, p. 69.

No obstante, se plantea un problema delicado en la determinación del Juez competente, ya que la ley no regula el punto a texto expreso.

Aunque no conozco casos en materia de marcas, sí conozco otros casos en que el tema se ha planteado. La jurisprudencia ha sido al respecto oscilante; a veces los Juzgados Civiles asumieron competencia, otras veces lo hicieron los Letrados de lo Contencioso Administrativo, y en ocasiones cuando alguna de las partes opuso excepción de incompetencia esta fue admitida, tanto en los Juzgados Civiles como en los Letrados de lo Contencioso Administrativo. La ley debería solucionar este punto de una manera clara a fin de evitar los problemas que actualmente se plantean.