

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0356-TRA-PI

Solicitud de traspaso y fusión de la marca “CAFFÉ SAÚL (DISEÑO)”

**ITALICA, INC.**, apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2006-6020, Registro 167699, movimiento de traspaso 103997 y movimiento de fusión 105396)**

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO 0686-2017

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Obarrio, calle 50 con calle 53 Oeste, Plaza HI-TECH, oficina 8 “A”, Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:22:45 horas del 20 de enero de 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de junio de 2016 (movimiento 103997), la licenciada **María del Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.**, solicitó el traspaso de la marca de “CAFFÉ SAÚL (DISEÑO)”, inscrita bajo el registro 167699, para proteger y distinguir: “café, té, pastelería y confitería”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRUPO TORINO, S.A.**, a favor de la empresa **ITALICA, INC.**

**SEGUNDO.** Que mediante el mismo escrito, antes citado, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por presentada la solicitud de fusión (movimiento 105997) de la empresa **GRUPO TORINO S.A.** la cual fue absorbida por la empresa prevaleciente **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, esto dentro de la solicitud de traspaso de la marca de “**CAFFÉ SAÚL (DISEÑO)**”, antes indicada.

**TERCERO.** Que mediante prevención de las 11:56:11 horas del 23 de junio de 2016, el Registro le previno a la solicitante, entre otros puntos, lo siguiente: “*2. En la cláusula segunda del documento de traspaso aportado se indica: (...) que mediante este instrumento Grupo Torino, Sociedad Anónima ahora Corporación Merino, Sociedad Anónima (...), de lo indicado se deduce que la sociedad Grupo Torino Sociedad Anónima cambió de nombre, razón por la cual deberá presentar la anotación correspondiente*”. Dicha prevención fue notificada debidamente el día 29 de junio de 2016.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 16 de agosto de 2016, por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.**, en relación a la prevención citada aclaró que efectivamente se dio un segundo un movimiento de la empresa en cuestión, por lo cual aportó el documento de fusión por absorción de la empresa **GRUPO TORINO S.A.** por el nuevo titular **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, esta última empresa prevaleciente de la fusión.

**QUINTO.** Que mediante prevención de las 14:10:39 horas del 25 de agosto de 2016, el Registro le previno a la solicitante **María de la Cruz Villanea Villegas**, entre otros puntos, aportar documento de poder que acredite su representación a nombre de la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, de conformidad con los requisitos exigidos por ley, lo anterior, en virtud de que en el expediente no consta poder que la autorice para realizar la fusión solicitada, haciéndole la respectiva advertencia en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada debidamente el día 31 de agosto de 2016.

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado con fecha 10 de enero de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** contestó la prevención supracitada, y aportó poder manifestando que se

encuentra debidamente notariado y que fue emitido por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**

**SÉTIMO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:22:45 horas del 20 de enero de 2017, resolvió declarar el abandono de la solicitud de fusión y traspaso presentada por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de las empresas **CORPORACIÓN MERINO S.A. e ITALICA, INC.**, en la solicitud de traspaso de la marca **“CAFFÉ SAÚL (DISEÑO)”,** y archivar el expediente, en virtud de que el poder presentado por la licenciada **Villanea Villegas**, para actuar en representación de la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.** es de fecha posterior por lo cual no tiene validez.

**OCTAVO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2017, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.** presentó recurso de apelación en nombre de su representada y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

**NOVENO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Alvarado Valverde; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:

1) Que la empresa **GRUPO TORINO S.A.** fue absorbida por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, dado lo anterior por documento aportado a folio 16 y que corre de folio 18 a folio

36 del expediente de origen (respecto de escritura de absorción), mediante escritura de fecha 19 de diciembre de 2006, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala el día 16 de enero de 2007; y en razón de ello, se le previno a la interesada, sea a la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, la presentación de poder para la representación de la sociedad que prevalece, sea **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, a efectos de realizar la inscripción de la fusión de mérito.

- 2) Que el poder que consta en autos otorgado por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.** a la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** es de fecha posterior a la presentación del contrato de fusión de las empresas **GRUPO TORINO S.A.** y **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, prevaleciendo esta última, ya que dicha fusión es de fecha 19 de diciembre de 2006 y su respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Guatemala es de fecha 16 de enero de 2007, y el poder que consta en autos (folio 43) es de fecha 8 de diciembre del 2016.
- 3) Que el poder que consta en autos de fecha 8 de diciembre del 2016 es de fecha posterior (folio 43 del expediente de origen), a la presentación tanto de la solicitud de traspaso (movimiento 103997) y de la fusión (movimiento 105396) así como de la aclaración de la existencia de la fusión de mérito, sean 14 de junio de 2016, 24 de agosto de 2016 y, 16 de agosto de 2016, respectivamente, razón por la cual la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** no contaba con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa resultante de la fusión que nos ocupa, sea la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**
- 3) Que la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** no cumplió con la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las 14:10:39 horas del 25 de agosto del 2016 de aportar documento de poder que acredite su representación a nombre de la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, de conformidad con los requisitos exigidos por ley, lo anterior, y en razón de ello, no se encuentra autorizada en el expediente que nos ocupa para realizar la fusión solicitada.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL GESTIONANTE.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la falta de personería de las licenciadas **María de la Cruz Villanea Villegas** y **Fabiola Sáenz Quesada**, para actuar en representación de la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, de conformidad con lo que establece el artículo 32 inciso e) de nuestra Ley de Marcas que establece:

*“Artículo 32.- **Cambio de nombre del titular.** Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.*

*La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:*

...

*e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.*

...”.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día **10 de enero de 2017**, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** aportó poder especial debidamente notariado emitido por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, a favor de su persona y de la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada** (ver folios 42 y 43 del expediente de origen), no obstante, dicho poder es de fecha posterior a la solicitud de traspaso (movimiento 103997) y principalmente de fecha posterior a la fusión (movimiento 105396) que nos ocupan, incumpliendo la solicitante con acreditar debidamente su representación procesal.

Agregado al expediente dicho poder, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha **8 de diciembre de 2016**, fecha posterior a la presentación de la solicitud de fusión (movimiento 105396) y que el Registro tuvo por presentada en fecha 24 de agosto de 2016 (ver folio

1 del expediente de origen), en donde la empresa **GRUPO TORINO S.A.**, fue absorbida por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, mediante escritura de fecha **19 de diciembre de 2006**, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala el día **16 de enero de 2007**, por lo que su capacidad procesal no puede demostrarse de dicho documento.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral; pero esa acreditación debe darse desde la primera intervención del mandatario, lo cual está claramente establecido por el artículo 103 del Código Procesal Civil que expresa: “*... Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen...*” que resulta aplicable supletoriamente de acuerdo a lo regulado por el artículo 229 párrafo 2 de la Ley General de Administración Pública, que es congruente con lo estipulado en el numeral 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que igualmente exige la presentación del poder en la solicitud de registro que se presente. Al efecto dicho artículo dice:

*“Artículo 9º- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: (...) Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder no se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. (...)”.*

En este mismo orden de ideas, resulta importante tener presente también lo establecido por el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo 30233-J) y en razón de todo lo anterior, no resultan atendibles los argumentos expuestos por la parte apelante.

Conforme a la situación expuesta, este Tribunal estima que a la fecha en que se desprende la fusión de las empresas **GRUPO TORINO S.A.**, la cual fue absorbida por la empresa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**, mediante escritura de fecha **19 de diciembre de 2006**, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala el día **16 de enero de 2007**, y las fechas de presentación tanto de la solicitud de traspaso (movimiento 103997) y de fusión (movimiento 105396) como de la aclaración de la existencia de la fusión de mérito, sean 14 de junio de 2016, 24 de agosto de 2016 y, 16 de agosto de 2016, respectivamente, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** no contaba con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa resultante de la fusión que nos ocupa **CORPORACIÓN MERINO S.A.**

Valga además indicar que, en el escrito de apelación presentado con fecha 30 de enero de 2017, en donde se alega que su representada se encuentra en una situación de indefensión real, ya que la misma cumplió a cabalidad y dentro del plazo con lo prevenido, en razón de que el poder especial otorgado por **CORPORACIÓN MERINO S.A.** fue fechado posterior a la solicitud de transferencia, en virtud de que el mismo fue requerido por el Registro posterior a la solicitud de transferencia; y por ello destacó que en este caso no se procedió como gestores oficiosos, sino que las solicitudes de transferencia se solicitaron con poder especial por parte de la empresa **ITALICA, INC.**, sin embargo, dichos alegatos no son de recibo, ya que no se refieren a la debida acreditación de la representación procesal de la aquí solicitante, tema que obliga al Tribunal a confirmar la declaratoria de abandono dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Que por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que el poder que consta en autos es de fecha posterior a la fecha de presentación tanto de la solicitud de traspaso (movimiento 103997) y de fusión (movimiento 105396) como de la aclaración de la existencia de la fusión de mérito, sean 14 de junio de 2016, 24 de agosto de 2016 y, 16 de agosto de 2016, respectivamente, esto dentro de la solicitud de traspaso de la marca de “**CAFFÉ SAÚL (DISEÑO)**”,

que nos ocupa, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:22:45 horas del veinte de enero de 2017, la cual se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:45 horas del 20 de enero de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.09**