

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0284-TRA-PI

Solicitud de anotación de traspaso en marca “BIAFINE”

Biapharm, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 43519)

VOTO N° 112-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIAPHARM**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 18 rue Saint Mathieu, 78550 Houdan, Francia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, treinta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil seis.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que analizado por este Tribunal el contenido y forma del poder, constante a folio 2, con el que se fundamentó la representación del Licenciado Vargas Valenzuela dentro de la solicitud de anotación de traspaso de la marca “**BIAFINE**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, registro N° 106545, se considera que dicho poder cumple con los requisitos que indica la Ley para poderlo tener como suficiente y válido, tal y como se razonó en el voto de este Tribunal N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del dos mil seis, ya que el poder expedido en el extranjero cuando se actúe por medio de apoderado, tiene como requisitos la **legalización y autenticación** conforme las formalidades acordadas a los trámites consulares.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Dicho voto, entre otras cosas establece que: “...Este trámite de legalización del poder ante cónsul, siendo el requisito formal para el caso de los poderes otorgados en el extranjero según el artículo 31 antes citado, no da margen para interpretar que el poder que se legaliza sea una escritura pública notarial; pues en una escritura pública otorgada ante un Notario y debidamente autorizada conforme al artículo 92 del Código Notarial, se encuentra implícitamente -como efecto sustantivo (artículo 124 del Código Notarial)- tanto la competencia material como la territorial con la que actúa un Notario, el cual es un fedatario por delegación estatal, conforme a los artículos 30, 31 y 32 del Código Notarial. Por ello una escritura pública notarial no es susceptible de legalización.

De todo lo dicho debe quedar claro que el artículo 31 de la Ley de Marcas, para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en **documento privado legalizado y autenticado** conforme los trámites consulares, **y no una escritura pública**, tal y como se había interpretado.

El **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:

“**Artículo 80.-**Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y **producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**”(Lo resaltado no es del original)

“**Artículo 81.-** En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

[...] Por otro lado, tanto el **sistema de acreditación y remisión de poderes** del párrafo 2º del artículo 82 de la Ley de Marcas concordado con los artículos 9, 21, 31, 35, 46, 54, 61, 69 y 77 del mismo cuerpo normativo, como el requerimiento del **poder en documento privado con trámite de autenticación y legalización** -para el caso de poderes otorgados en el extranjero- del artículo 31 de la Ley de Marcas, concordado a su vez con los artículos 32, 35 y 9 de la misma normativa; **todas éstas son normas de carácter especial**, que en realidad dan continuidad al tratamiento que de la representación en materia de poderes otorgados en el extranjero, realizaba el citado Convenio Centroamericano...”

SEGUNDO. Lo anterior nos lleva a determinar que los poderes que fueron acreditados y que constan en los diversos expedientes del Registro de la Propiedad Industrial, pueden ser utilizados por medio de la aplicación del sistema de remisión analizado. Esto último por dos razones fundamentales: La primera, pues una vez acreditados los poderes por parte del Registrador, la validez de los mismos se mantiene independientemente de que cambien los requisitos que en el momento de la respectiva valoración hubieren sido aplicables, excepción hecha de los supuestos en que la personaría acreditada no cumple con la legislación vigente en su momento. Segundo, tal y como ha quedado claro, los poderes otorgados en el extranjero pueden ser formalizados en documento privado con el trámite de legalización consular, requerimiento que en el presente asunto, cumple el representante de la empresa **BIAPHARM**, por lo que este Tribunal concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación por las razones aquí dichas y revocar la resolución emitida por la Subdirección de dicho Registro, a las diecisiete horas, treinta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil seis. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la solicitud de anotación de traspaso de la marca “**BIAFINE**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación y se revoca la resolución emitida por la Subdirección de dicho Registro, a las diecisiete horas, treinta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil seis, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para que se continúe con los trámites propios de la solicitud de anotación de traspaso de la marca “**BIAFINE**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, a nombre de la empresa **BIAPHARM**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide.- **NOTIFÍQUESE.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.