

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0175-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca “CAFÉ BORBÓN”

DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6170-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 124-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del doce de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Barrio Montelimar, Guadalupe, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en nombre de la empresa **DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Washington, con domicilio en 1250 Eye Street, NW Suite 900, Washington D.C. 20005, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil siete.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “CAFÉ BORBÓN”. En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de dos mil dos, visible a folios del uno al tres del presente expediente, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos ochenta y uno-cuatrocientos treinta y dos, indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de la empresa de esta plaza, **SACO DE CAFÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y nueve mil doscientos sesenta y tres, se demostraba al poder adjunto al expediente No. tres mil seiscientos veintitrés- dos mil dos (3623-2002), de la marca “CAFÉ MI NEGRO”, en clase 30 de la Clasificación Internacional.

No obstante, el Registro a quo, le previno a la representante de la empresa **SACO DE CAFÉ, S.A.**, mediante resolución interlocutoria, de las ocho horas, seis minutos del diecisiete de octubre de dos mil dos, que aportara certificación de la personería jurídica del representante de la sociedad solicitante, concediéndosele el plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud (ver folio 8).

Para cumplir con la prevención hecha, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, mediante escrito presentado al Registro **a quo**, el diez de diciembre de dos mil dos, aporta segundo testimonio de la escritura número nueve-uno, otorgada a las ocho hora del siete de agosto de dos mil dos, ante la Notaria Marianne Kött Salas, mediante la cual, el señor Jorge Isaac Méndez Barrientos, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seis seis nueve-cero cuatro nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SACO DE CAFÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, le confiere a los Licenciados Dennis Aguiluz Milla, mayor, binubo, abogado,

vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis y a Ana Graciela Alvarenga Jiménez, poder, denominado especial *“...amplio y suficiente para recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda, la obtención de todas sus marcas, nombres comerciales y señales de propaganda... Se concede a los expresados mandatarios poder bastante para responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de la marca se presentaren, y hacer cuanto fuere necesario, ante autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden...”* (ver folio 10).

Posteriormente, este Tribunal, amparado en las políticas de saneamiento, previo a dar curso al recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en nombre de la empresa **DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES INC.**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil siete, mediante resolución emitida a las quince horas, treinta minutos del veintisiete de setiembre de dos mil siete (ver folio 78), le previno a la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, aportar certificación de la inscripción el Registro de Personas Jurídicas, del poder general otorgado mediante escritura pública ante la Notaria Marianne Kött Salas, prevención que no fue cumplida, por lo que mediante resoluciones dictadas por este Tribunal a las diez horas, treinta minutos del primero de noviembre y de las quince horas del veintiséis de noviembre, ambas de dos mil siete (ver folios 83 y 100), se le previno a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, aportar el poder conferido a la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, adjunto al expediente No. 3623-2002, poder que igualmente corresponde a la escritura pública número nueve-uno, otorgada ante la Notaria Kött Salas, antes referida (ver folio 107).

Así las cosas, analizado el poder conferido a la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, solicitante de la inscripción de la marca **“CAFÉ BORBÓN”**, este Tribunal

considera no es válido para el objeto en que se ha pretendido utilizar, toda vez que, a pesar de que se le denomina “poder especial”, dicho poder es un poder general, por las facultades que le confiere el señor Isaac Méndez Barrientos, a los Licenciados Dennis Aguiluz Milla y a Ana Graciela Alvarenga Jiménez, tal y como parcialmente se transcribieron supra.

Por consiguiente, al ser el poder otorgado ante la Notaria Marianne Kötet Salas, un poder general, por las facultades que se les confiere a los Licenciados Aguiluz Milla y Alvarenga Jiménez, conforme lo señala el numeral 1255 del Código Civil, el mismo debe ser inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 1251 del Código Civil, que dispone:

“Artículo 1251.-...Los poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y no producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción” (Lo resaltado en negrilla no es del original),

Bajo este marco fáctico, considera este Tribunal que el poder al que remite la Licenciada Alvarenga Jiménez le falta un requisito de eficacia, por no cumplir con los requerimientos que advierte el párrafo final del numeral transcrito, exigencia de obligatorio acatamiento en la fecha en que fue otorgado el poder mencionado, por consiguiente, al momento de presentarse la solicitud de inscripción de la marca “**CAFÉ BORBÓN**”, la Licenciada Alvarenga Jiménez, no contaba con legitimación procesal.

Cabe resaltar, que cuando se está en presencia de una remisión de poderes, como ocurre en el caso que nos ocupa, esta no resulta convalidante, en el tanto no cumpla con los requisitos exigidos por ley, concretamente, con el numeral 1251, párrafo final del Código Civil.

SEGUNDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN.

1- De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, quien manifiesta ser apoderado especial de la empresa opositora **DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES INC.**, hizo alusión al expediente en donde se encontraba su poder, tal y como consta a folio veinte (20), al indicar que: “ *El **Poder** que me acredita se encuentra en la Oposición a la marca BOURBON CAFÉ (Diseño), Cl. 30, No. 2000-0006083, mediante escrito de fecha 28 de febrero, 2001 a las 7:30 horas*”, observando con su actuación, lo preceptuado en el numeral 82 de la Ley de Marcas.

Mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil seis, el Registro **a quo**, le previno al Licenciado Tristán Trelles, aportar en el plazo de seis meses contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución mencionada, en este caso, el diez de octubre de dos mil seis: “ (...) un **poder general o generalísimo** otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o bien en **poder especial**, conforme lo dispone la circular **RPI-01-2005: 1) Otorgado en escritura pública 2) Identificar con sus respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro. 3) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes...**” (ver folio 48), prevención que contesta el Licenciado Tristán Trelles, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de abril de dos mil siete, aportando simples fotocopias del poder, ayuno de la fecha y autenticación de la cadena de firmas y legalización por parte de la Oficialía de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tal y como lo advierte el mismo opositor, al indicar que: “*El original será aportado tan pronto se finalicen los trámites de legalización consular en el extranjero*” (ver folios 52 a 57)

Posterior a la fecha de vencimiento del plazo conferido por el Registro **a quo**, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de abril de dos mil siete, se presenta original del poder conferido tanto al opositor, como a la Licenciada Milagro Chaves Desanti, legalizado por la señora Hannia Porras García, Oficial de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha **diez de abril de dos mil siete** (ver folio 59).

Este Tribunal como consecuencia de las políticas de saneamiento, y tomando en consideración que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, señaló que su acreditación se encontraba en el expediente de oposición a la marca BOURBON CAFÉ (DISEÑO), clase 30, número 2000-006083 (ver folio 20), mediante resolución de la diez horas, treinta minutos del primero de noviembre de dos mil siete, le previno al Registro de la Propiedad Industrial, aportar copias certificadas de dicho poder (ver folio 83), el cual fue remitido por el Registro, mediante oficio No. AJ-RPI-590-2007, de fecha 7 de noviembre de 2007, en el que se constata que adolece de la autenticación de la cadena de firmas y legalización (ver folios 90 a 99), circunstancia que demuestra que el poder al que remitió el Licenciado Tristán Trelles, no cumplía con la formalidades establecidas por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 del 7 de junio de 1925 y sus reformas, que a letra indican lo siguiente:

“Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán se expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”

“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.” (Lo subrayado y destacado en negrita no son del original).

El incumplimiento de las formalidades exigidas por tales numerales, impide a este Tribunal tener por válido y eficaz el poder a que hace referencia el Licenciado Jorge Tristán Trelles en el escrito de oposición visible a folios quince a veinte del expediente, por consiguiente, el Licenciado Tristán Trelles carecía de legitimatio ad processum al momento de la presentación de la oposición, toda vez que, el numeral 80 transcrito supra, expresamente señala el momento en que los certificados y legalizaciones consulares, producen efectos en nuestro país: una vez que la firma del Cónsul respectivo ha sido legalizada por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores. En el presente asunto, la legalización por parte de la señora Hannia Porras García, Oficial de Autenticaciones de dicho Ministerio, fue hecha el **diez de abril de dos mil siete**, y, en el presente asunto, la oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “BORBÓN CAFÉ”, fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Tristán Trelles, **el veintiocho de julio de dos mil tres**, por lo que el Licenciado Tristán Trelles, carecía de legitimación para actuar en nombre de la empresa **DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES**, al momento de la presentación de la oposición.

TERCERO. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA ESCRITURA DE PODER PRESENTADA JUNTO CON LA SOLICITUD. En razón de lo expuesto, cabe mencionar, que quien presenta una solicitud de registro de una marca, debe tener su legitimación procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o en la primera gestión que realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder 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 el que se encuentra”*.

Al respecto, cabe advertir, que la normativa en mención, es de aplicación no solamente para quien presenta la solicitud de inscripción de una marca, sino también, para aquel que interpone la oposición, ello, en virtud del principio de igualdad procesal (Artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política), en el sentido, que tanto el solicitante y el opositor, tienen los mismo derechos y obligaciones y, dentro de esas obligaciones está la de aportar el poder correspondiente al momento de realizar algún determinado acto, con el afán de comprobar su legitimación procesal, de conformidad con la normativa citada líneas atrás.

Así las cosas, en el presente asunto, tanto la empresa solicitante como la opositora remitieron a un poder que no cumplían, por su orden, con los requisitos del artículo 1251 del Código Civil y con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos del diecisiete de octubre de dos mil dos, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil dos, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR:

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05