

Expediente N° 2006-0383-TRA-PI

Oposición de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

C/ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “MARINE MASTER” (DISEÑO)

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2003-8983-03)

VOTO No 126-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía existente y organizada bajo las leyes de la República de Panamá, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintiséis minutos, del dieciocho de abril de dos mil seis, empresa que se opone a la inscripción de la marca de comercio “**MARINE MASTER**” (DISEÑO), solicitada por la compañía de esta plaza **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha quince de diciembre de dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad de esta plaza **LANCO & HARRIS MANUFACTURING**

CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos dos mil quinientos cuarenta y ocho, con domicilio en San José, cien metros al este del Edificio del Banco Internacional de Costa Rica, Barrio Tournón, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**MARINE MASTER**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: barnices para uso marino, en clase 2 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante memorial presentado el día veintitrés de agosto dos mil tres, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio “**MARINE MASTER**” (**DISEÑO**)”.

TERCERO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, veintiséis minutos, del dieciocho de abril de dos mil seis, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentando tal decisión, en el hecho de que el signo “**MARINE MASTER (DISEÑO)**”, en clase 2 internacional, en su conjunto posee suficientes elementos distintivos en relación con los productos que pretende proteger y no incurre en las prohibiciones establecidas en la ley, pues de los términos genéricos o descriptivos, no se obtiene protección registral, sino que únicamente se reserva la disposición de los elementos presentes en la etiqueta solicitada, y acoge la solicitud de inscripción de la marca indicada, consecuentemente, ordena anotar en el asiento de inscripción que no se hace reserva de los términos “marine máster”.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre de dos mil seis, el representante de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurre la resolución indicada anteriormente.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el señor Daniel de la Garza Chamberlain obtuvo su condición de apoderado de la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A., en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro (ver folios del 29 al 31),
- 2.- Que el Licenciado Max Doninelli Peralta, de calidades y condición mencionadas, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa “SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.” (ver folio 26).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS NO PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **ÚNICO.** Que la Licenciada Denise Garnier Acuña tuviera la condición de apoderada especial registral de la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A., a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea el quince de diciembre de dos mil tres.

TERCERO: LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de registro de marca, la licenciada Denise Garnier Acuña indicó que su legitimación

procesal para actuar en nombre de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. se demostraba por el poder especial registral cuyo original se encontraba adjunto a la marca Wall Master (diseño), de la clase 02, expediente N° 2003-8669. Posteriormente, el señor Daniel de la Garza Chamberlain, actuando como apoderado especial de la misma empresa, y por escritos presentados en fechas veinticinco de junio y cinco de octubre, todas de dos mil cuatro, indica que su poder se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, de la marca Wall Master en clase 02, igual que lo hiciera la licenciada Garnier Acuña en su escrito de solicitud. Pero, y por haberlo presentado el propio señor de la Garza Chamberlain junto con el último escrito presentado, se observa como el poder que se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, no está otorgado a la licenciada Denise Garnier Acuña, por lo que su legitimación procesal no puede provenir de dicho documento tal y como lo afirma la propia licenciada en su escrito de solicitud. Además, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de marca.

De la documentación presentada al expediente, se nota que, ni la licenciada Garnier Acuña era apoderada de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. al momento de presentar la solicitud de marca, ni tampoco lo era el señor de la Garza Chamberlain al momento de ratificar lo actuado por ella, en su escrito presentado en fecha cinco de octubre de dos mil cuatro. Ahora, señala nuestro Código Civil que el consentimiento es condición de validez de los contratos (artículo 1007), y que los mandatos que no son consentidos expresamente se entienden consentidos tácitamente y por ende perfectos con la primera actuación del mandatario (artículo 1252). Para el caso concreto, por no haber sido consentido expresamente el poder en el acto de haber sido otorgado, el mandato se reputa perfecto a partir del cinco de octubre de dos mil cuatro, con la primera actuación del mandatario posterior a su otorgamiento.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la ratificación que hace el señor de la Garza Chamberlain de lo actuado por la licenciada Garnier Acuña en fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, puesto que, es un contrasentido que se autoricen actuaciones por un apoderado que no lo era al momento de realizar tal actuación. Si el señor de la Garza Chamberlain es

apoderado desde fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, no puede válidamente autorizar o ratificar actuaciones realizadas antes de obtener su poder.

Quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, legitimación que ha quedado demostrado, no poseía la licenciada Garnier Acuña al momento de la solicitud, y dicha situación no puede ser subsanada por el apoderado de la Garza Chamberlain, ya que su poder obtiene efectos jurídicos a partir del cinco de octubre de dos mil cuatro, fecha posterior a la de la solicitud, sea el quince de diciembre de dos mil tres.

CUARTO: LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SOLICITANTES DE REGISTROS DE MARCAS. Este Tribunal se ha dedicado en su jurisprudencia más reciente a dar un giro al tema de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, adoptando una posición favorecedora de la subsanación de los requisitos necesarios para su debida comprobación. Sin embargo, en el presente caso, se denota una irregularidad de distinta índole, ya que, no se llegó nunca a demostrar que en el expediente 2003-8669 existiera un poder otorgado a la licenciada Garnier Acuña, tal y como ella misma lo afirmara en su escrito de solicitud de registro. Además, el señor de la Garza Chamberlain, en su escrito presentado en fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro, también afirmó estar legitimado procesalmente de acuerdo al documento presentado al expediente 2003-8669, y sin embargo, se pudo comprobar que dicha legitimación fue otorgada en escritura pública fechada veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha muy posterior a la de su primer escrito.

Sobre este punto y una vez aclarada la posición de este Tribunal respecto de la acreditación de la legitimación de un representante por medio de poder especial, Tribunal llama la atención en el sentido de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial debe instruir a sus subalternos para que sean exhaustivos en la comprobación de la legitimación procesal de los solicitantes, para que estas irregularidades sean detectadas en el preciso momento de realizar la calificación inicial de las solicitudes o de previo a elevar el asunto en apelación y no sea en esta sede en donde se deban rechazar los asuntos que debieron serlo desde la primera calificación del registrador.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintiséis minutos, del dieciocho de abril de dos mil seis, resolvió rechazar la oposición planteada por el Licenciado Max Doninelli Peralta, de calidades y condición indicadas. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada a este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada, y en su lugar debe declararse inadmisibile la solicitud de registro de la marca “Marine Master” (DISEÑO), por carecer la solicitante Denise Garnier Acuña de legitimación procesal para realizarla. Por lo que el recurso de apelación se declara con lugar, pero por las razones dadas en la presente resolución.

SEXTO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Basados en lo anteriormente considerado, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado, pero por las razones aquí dadas, y por ende revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintiséis minutos, del dieciocho de abril de dos mil seis. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **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

