

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0944-TRA-PI-672-09

Solicitud de inscripción de la marca: “S SUPAPEL (Diseño)”

Papelería Internacional S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N°11297-07)

VOTO N° 1294 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas cinco minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Juan Carlos Castro Loría, titular de la cédula de identidad número 1-621-217, por cuenta de la empresa guatemalteca denominada PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2007, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, por cuenta de la empresa SUMINISTRADORA DE PAPELES SU PAPEL, S.A., solicitó la inscripción de la marca “S SUPAPEL (Diseño)”, en Clase 16 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO: Que en escrito recibido vía facsímil el 6 de agosto de 2008, y en original el día 7 del mismo mes, el Licenciado Juan Carlos Castro Loría, interviniendo como *gestor oficioso* de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., promovió una oposición a la solicitud de inscripción mencionada, intervención a la que no acompañó la fianza prevista en los artículos 82 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), y 9° párrafo final de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero

de 2002).

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de 2009, resolvió: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas de ley respectivas SE RESUELVE: I) Tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SUPAPEL (DISEÑO)”, en la clase 16 internacional. II) Se ordena archivar la oposición presentada en el expediente No. 2007-11297 y se acoge la solicitud del signo marcario solicitado.”*

CUARTO: Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Juan Carlos Castro Loría, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la figura del gestor, se desnaturalizó desde el 8 de agosto de 2008, fecha en la cual le fue otorgado poder especial para actuar en nombre de PAPELERÍA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas cuarenta y dos minutos con doce segundos, del 13 de mayo de 2009, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el de apelación.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:



- 1) Que el señor Juan Carlos Castro Loría, no aportó junto con el escrito de oposición la fianza establecida en los artículos 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- 2) Que la marca “SUAVE-PEL”, no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial (folio 134).
- 3) Que el poder otorgado al recurrente en fecha 8 de agosto de 2008, y que corre agregado a folio 60 de este expediente, no fue presentado al expediente 2008-7729 (folios 60, y 134-139).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO. Que la marca “SUAVE-PEL”, se encuentre inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala a nombre de PAPELERA INTERNACIONAL S.A.

TERCERO. LA REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO MARCARIO. En cuanto a la representación en el ámbito marcario, este Tribunal ha sostenido que “**Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. Y cuando esas personas jurídicas actúan en ejercicio de sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, y ello mediante la designación de uno o varios *apoderados*, quienes llegado el momento deben ostentar un poder suficiente y válido, es decir, un mandato subyacente, para actuar en nombre de la persona jurídica que se los confirió.**

No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal carácter, debe ser aceptada necesariamente su representación, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la *legitimatio ad processum* necesaria para entablar procesos o procedimiento. De tal manera, fácil es colegir que la demostración de la personería involucra una cuestión de orden público, porque constituye un

presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o bien resolverse de oficio la ausencia de personería, en cualquier estado del trámite.

Bajo la tesis precedente, pues, se tiene que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se instaura por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, sólo se puede concluir que tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

Ahora bien, el papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad, como vehículo de competencia en un mundo en donde las fronteras geográficas no tienen, para el comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas jurídicas extranjeras, titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan por inscribirlas en otros países para su utilización y defensa. Y como es obvio, esos trámites lo suelen hacer a través de representantes, quienes deben poseer un poder válido y suficiente (véanse los artículos 1257 del Código Civil, y 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) para asumir la defensa de los intereses de su poderdante.

En el ámbito marcario, y en lo que interesa, el tema de la *representación* está regulado en los artículos 9º párrafo segundo y 82 párrafos primero y segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, “Ley de Marcas” en adelante), y 4º del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que en lo que interesa disponen:

“ *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 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 que se encuentra.”

“ Artículo 82º- Representación. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

“ Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta. (...)”

“ Artículo 4º—Representación. Cuando quien comparezca en representación de otra persona, sea como mandatario o representante legal de una persona jurídica, hubiese ya acreditado su personería con anterioridad, además de indicar la información a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley podrá adjuntar a su solicitud fotocopia del poder o nombramiento correspondiente del que hace mención.”

Se infiere de las tres disposiciones recién transcritas, que en la sede del Registro de la Propiedad Industrial la *representación* se puede acreditar por dos vías: a) mediante la presentación por primera vez del poder original (si es uno especial – artículo 1256 del Código Civil), o de una certificación suya (si es uno generalísimo – artículos 1253 y 1254 del Código Civil, o si es uno general – artículo 1255 del Código Civil); y b) mediante el sistema de remisión que se contempla en la citada normativa, esto es, a través de la indicación del expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encontraría aportado, previamente, el poder o certificación respectivos.

Por otra parte, en el caso de los poderes expedidos en el extranjero, ocurre que éstos deben reunir dos requisitos elementales para su utilización en el país, a saber: su *autenticación* consular, y su *legalización* por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como se infiere de los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46, del 7 de junio de 1925), que a la letra indican:



“ 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.”

Se desprende de lo recién transcrito, que la eficacia de todo documento confeccionado o expedido en el extranjero, y entre ellos los poderes, de permanente utilización en materia marcaria, está sujeta a su respectiva legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores; ergo, mientras que ésta no se efectúe, el documento carece de todo valor.

Finalmente, convendría hacer recordar que en materia de procedimientos marcarios, los artículos 82 párrafo tercero de la Ley de Marcas, y 9º de su Reglamento, permiten que mediante la figura del *gestor oficioso*, se pueda actuar temporalmente, por cuenta de un tercero, ante una circunstancia excepcional. Tales normas dicen así:

“ Artículo 82º- *Representación.* (...)

“ (...)

“ En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.”

“ Artículo 9º—Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el

interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.

“ La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3.000.00 (tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.”

Como se colige de las dos últimas disposiciones, entonces, para la procedencia de la actuación de un gestor oficioso, deben ser satisfechos, necesaria e imperativamente, los siguientes requisitos:

- 1° que se trate, efectivamente, de un caso grave y urgente;**
- 2° que el gestor oficioso sea, necesariamente, un Abogado de la República;**
- 3° que se rinda una garantía a favor del Estado por un monto de ₡ 3000,00; y**
- 4° que el interesado ratifique la gestoría, dentro de un mes si es costarricense, o tres meses si es extranjero.” (voto 119-2008, de las trece horas con quince minutos del diez de marzo de dos mil ocho)**

De las anteriores consideraciones se evidencia la justificación de la exigencia de la rendición de garantía para actuar como gestor de oficio, pues este resulta ser un mecanismo de **excepción** de ahí que resulten razonables las limitaciones establecidas normativamente.

En este caso el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara como no presentada la oposición formulada por el señor Juan Carlos Castro Loría, toda vez que el mismo no cumplió con el requisito esencial establecido en las regulaciones citadas, de aportar la fianza por su gestión. En estos casos, la norma no deja margen alguno a la interpretación ni establece excepciones, sino que claramente dispone que “El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo **contrario la solicitud se tendrá**

por no presentada.”, y en ese sentido fue que resolvió acertadamente el Registro de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, de seguido se hará referencia a cada una de los alegatos del recurrente, quien en primer término cuestiona que el Registro obvió prevenirle que subsanara la omisión de que la marca “Suave-Pel” no se encontraba inscrita en Costa Rica. Lo anterior, en primer término no es un aspecto determinante en la decisión tomada por el Registro, nótese que esta situación únicamente fue mencionada en la resolución recurrida como un hecho no probado, sin embargo el fundamento para tener la oposición como no presentada, no fue la falta de inscripción de la marca en nuestro país, sino la falta de rendición de la garantía. Pese a eso, en esta Instancia sí se pudo acreditar que en efecto la marca “Suave-Pel” no se encuentra inscrita en nuestro país, es más, tampoco se ha podido acreditar la inscripción de ese signo en otros países ni su titularidad.

Otro de los argumentos del recurrente es que el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo es inconstitucional, y que el Registro interpretó esa norma en forma simplista, literal, desvinculada de los principios de eficacia, eficiencia, y pro administrado, con lo cual violentó el Derecho Constitucional y la jurisprudencia en esa rama. En este sentido deben señalarse dos aspectos muy puntuales, en primer lugar, no es esta la sede en la cual se deba cuestionar la constitucionalidad de las normas, lo cierto es que el artículo referido se encuentra vigente, y en observancia al principio de inderogabilidad singular del reglamento, el mismo debe ser aplicado, no obstante, considera este Tribunal que la regulación referida es perfectamente razonable, pues como se señaló supra, la figura del gestor oficioso se aplica en casos de excepción de ahí la necesidad de establecer reglas que regulen la misma; en segundo término, la norma dicha no deja margen alguno a la interpretación, su redacción es muy clara: si no se acompaña la fianza correspondiente la gestión se tiene por no presentada, de manera que actuó bien el Registro al verificar la omisión apuntada y aplicar la consecuencia prevista en el Ordenamiento Jurídico.

Por último, procede hacer referencia a lo manifestado por el recurrente en cuanto a que la figura del gestor, se desnaturalizó desde el 8 de agosto de 2008, fecha en la cual le fue otorgado poder especial para actuar en nombre de PAPELERÍA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. Como se indicó líneas arriba, la figura del gestor oficioso es una excepción a las reglas de la representación, y el Ordenamiento establece las normas a las cuales se debe ajustar para su validez. No lleva la razón el recurrente en su alegato, pues con el cumplimiento de la condición de que se presente un apoderado al proceso a ratificar lo actuado por el gestor, lejos de desnaturalizarse, lo que sucede es que se cumple con lo previsto por la norma. Debe recordarse que la gestoría es un mecanismo temporal, destinado a desaparecer en cierto período de tiempo (uno o tres meses según se trate de personas nacionales o extranjeras) o al cumplimiento de la condición de la ratificación.

Además de lo dicho, nótese que no es cierto como señala el recurrente, que el poder que le fue conferido en fecha 8 de agosto de 2008 haya sido aportado al Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que según se desprende de la certificación extendida por la Dirección de Servicios Registrales, el poder que se aportó al expediente 2008-7729, es uno otorgado el 27 de mayo de 2008, mismo que dicho sea de paso no lo faculta para presentar oposiciones, sino para inscribir marcas (folios 60, y 134-139). Además de lo dicho, no es sino hasta que interpone el recurso de apelación que el recurrente manifiesta ser apoderado de la empresa Papelera Internacional S.A., observándose que no se entró a ratificar en ningún momento lo actuado por él mismo en su condición de gestor.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Juan Carlos Castro Loría, por cuenta de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de 2009, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Juan Carlos Castro Loría, por cuenta de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de 2009, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25