

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0704-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PRO MULTIPLE ACCION

The Gillette Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8042-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 148-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por los Licenciados Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, y Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, representando a The Gillette Company, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:48 horas del 1 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Licenciada Marianella Arias Chacón presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 31 de agosto de 2006 y a nombre de The Procter & Gamble Company, solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo **PRO MULTIPLE ACCION**, para distinguir en clase 21 cepillos de dientes.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 31 de enero de 2007, la Licenciada Arias Chacón aclara que su representada es en realidad The

Gillette Company y no la indicada en el escrito de solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución de las 14:13:48 horas del 1 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de registro.

CUARTO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 17 de setiembre de 2008, la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a The Procter And Gamble Company, y el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a The Gillette Company, apelaron la resolución final antes referida.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos de tal naturaleza se indican los siguientes: 1- Que la sociedad The Procter & Gamble Company, en fecha 19 de octubre de 2006, otorgó poder especial a la Licenciada Marianella Arias Chacón (ver folio 10). 2- Que en fecha 16 de diciembre de 2005, la empresa The Gillette Company otorgó poder especial al Licenciado Manuel E. Peralta Volio entre otros (ver folios del 26 al 31).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Como único de interés, no se probó que a la fecha 31 de agosto de 2006 la Licenciada Marianella Arias Chacón tuviera un poder válido que le facultara a actuar a favor de la empresa The Gillette Company.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DE LA LICENCIADA ARIAS CHACÓN AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO. Siguiendo los criterios jurisprudenciales emitidos por este Tribunal, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la gestión de registro planteada, ya que la solicitante no demostró tener un poder válido por parte de su representada, The Gillette Company, al momento de plantear la solicitud. Por su parte, los apelantes basan su argumentación en que quedó demostrada la capacidad procesal de la Licenciada Arias Chacón para actuar a nombre de la empresa The Procter & Gamble Company, y que el Licenciado Peralta Volio siempre ha estado acreditado para actuar a nombre de The Gillette Company desde antes de la presentación de la solicitud.

Los argumentos presentados no pueden ser de recibo ante este Tribunal. Cuando un particular plantea una solicitud de registro de marca a nombre de una empresa, lo puede hacer de dos formas:

- 1- Si cuenta con la debida capacidad procesal otorgada por parte de la empresa solicitante, debe acreditar el poder otorgado por dicha empresa, presentándolo con su solicitud o indicando a dónde se encuentra, artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica en lo que interesa: *“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 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; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”*
- 2- Si no cuenta con la debida capacidad procesal porque la empresa interesada en la solicitud no ha otorgado el poder correspondiente, se debe plantear la solicitud de

acuerdo con los requisitos establecidos para la gestoría oficiosa, regulada en el párrafo tercero del artículo 82 de la Ley de Marcas, que indica: *“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.”*

Si bien en sede de apelación se habla de un cambio de titular de la solicitud, durante el trámite ante el **a quo** el asunto siempre se trató como un error, y, de todos modos, el cambio del titular durante un trámite de registro se encuentra regulado por el artículo 31 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, donde se contienen los requisitos a cumplir para poder tener por transferido el derecho, requisitos que no se encuentran acreditados en el expediente como cumplidos.

Ahora, el hecho de que el Licenciado Peralta Volio sea apoderado de The Gillette Company desde fecha anterior a la solicitud no tiene relevancia en el presente asunto, ya que no es él quien actuó en la solicitud referida sino la Licenciada Arias Chacón, y tampoco tiene ninguna validez cualquier ratificación que pueda hacer él de lo actuado por ella, ya que la ratificación es una formalidad que tiene validez cuando se ha planteado la solicitud en calidad de gestor oficioso y cumpliendo los requisitos exigidos para su eficacia, pero no es el caso presente. Más bien vemos como la Licenciada Arias Chacón no aparece en el presente expediente como apoderada de The Gillette Company, e incluso el poder que le fue otorgado para actuar en nombre de The Procter And Gamble Company, visible a folio 10, es de fecha posterior a la de la solicitud, por lo que tampoco puede decirse que actuó válidamente a nombre de dicha empresa.

CUARTO. Con fundamento en lo expuesto y en razón de que la Licenciada Marianella Arias Chacón, al 31 de agosto de 2006 no ostentaba capacidad procesal para actuar a nombre ni de la

empresa The Procter And Gamble Company ni de la empresa The Gillette Company, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:48 horas del 1 de setiembre de 2008.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón y por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:48 horas del 1 de setiembre de 2008, la que en este acto 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

-Solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00:42:25

-Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TG: Requisitos de inscripción de la marca

TNR: 00:42:06