

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0934-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca TRICOM AMIGO KIT (diseño)

Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2001-3825 y 2001-3826)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 149-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, quien dijo representar a la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:00 horas del 2 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado Aarón Montero Sequeira presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 28 de marzo de 2006 y a nombre de Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., solicitud de nulidad del registro de la marca TRICOM AMIGO KIT (diseño).

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:00:00 horas del 2 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de nulidad.

TERCERO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 16 de julio de 2009, el Licenciado Montero Sequeira apeló la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos de tal naturaleza se indican los siguientes: 1- Que la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., en fecha 14 de octubre de 2004 otorgó poder especial al Licenciado Pedro Chaves Corrales (folio 75). 2- Que en fecha 8 de junio de 2006, el Licenciado Chaves Corrales sustituye su poder antes mencionado en el Licenciado Aarón Montero Sequeira (folio 75).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Como único de interés, no se probó que a la fecha 28 de marzo de 2006 el Licenciado Aarón Montero Sequeira tuviera un poder válido que le facultara a actuar a favor de la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL LICENCIADO MONTERO SEQUEIRA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. Si bien la resolución del **a quo** se centró en el rechazo de la nulidad solicitada por motivos atinentes al fondo del asunto, considera este Tribunal que el abogado solicitante carece de la debida legitimación para haber planteado el presente asunto, lo cual conllevará al rechazo de lo solicitado pero por los motivos a continuación expuestos.

Cuando un particular plantea una solicitud de nulidad 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, al tenor de lo dispuesto por los artículos 82 párrafos 1 y 2 y 82bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indican en lo que interesa:

“Artículo 82.- 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.

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente 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. (...)

Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual

Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. (...)”

- 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.”*

En el presente asunto, a la fecha de presentación de la solicitud, el Licenciado Aarón Montero Sequeira adujo tener la calidad de apoderado especial de la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., cuando está claro de los documentos aportados al expediente que ese hecho no es cierto. Así, lo que le correspondía era actuar en calidad de gestor oficioso según lo explicado, cumpliendo los requisitos necesarios para la aplicación de tal figura procesal, lo cual tampoco sucedió. Y la aplicación de la figura de la ratificación que intentan validar los apelantes tampoco es de recibo, puesto que ésta no existe en el derecho marcario, y más bien la temática de tener o no poder al momento de la solicitud se resuelve a través o de la presentación del (o remisión al) documento de poder existente, o a la presentación bajo la figura de la gestoría procesal, cumpliendo con los requisitos establecidos por Ley para tener por válida ésta última.

CUARTO. Con fundamento en lo expuesto y en razón de que el Licenciado Montero Sequeira, al 28 de marzo de 2006 no estaba legitimado para actuar a nombre de la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial pero por los motivos aquí expuestos.

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 el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del dos de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma pero por los motivos aquí expuestos. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.