

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0199-TRA-PI

Solicitud de inscripción de licencia de uso a favor de

CALOX DE COSTA RICA S.A.

MARKATRADE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. de origen 46088-05)

VOTO N° 329 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Elena Alfaro Ulate**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve-trescientos cuarenta y siete, quien dice ser apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC.** constituida y organizada bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas y domiciliada en Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con un minuto del veintiséis de enero del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha treinta y uno de agosto dos mil cinco, la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en la condición mencionada presenta solicitud de inscripción de la licencia de uso otorgada por la sociedad **MARKATRADE INC.**, a favor de la sociedad **CALOX DE COSTA RICA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica número tres ciento uno- ciento ochenta y seis mil ciento diecinueve, con domicilio en Calle Blancos, San José, Costa Rica, de los signos distintivos:

- **Azibat**, clase 05, registro N° 131194, del 17 de enero del 2002
- **Caloxmitraz**, clase 05, registro N° 136835, del 21 de enero del 2003
- **Ciper-Clor**, clase 05, registro N° 136964, del 21 de enero del 2003
- **Diseño Especial**, clase 05, registro N° 132157, del 19 de marzo del 2002

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- **Eufor**, clase 05, registro N° 131203, del 17 de enero del 2002
- **Pentricalox**, clase 05, registro N° 141393, del 24 de setiembre del 2003
- **Pramectina**, clase 05, registro N° 128394, del 21 de setiembre del 2001
- **Pulgakill**, clase 05, registro N° 141394, del 24 de setiembre del 2003
- **Quiet**, clase 05, registro N° 141395, del 24 de setiembre del 2003
- **Sinket**, clase 05, registro N° 136836, del 21 de enero del 2003
- **Vicalpet**, clase 05, registro N° 136965, del 21 de enero del 2003
- **Vigrox**, clase 05, registro N° 145825, del 17 de marzo del 2004
- **Calox (diseño)**, clase 05, registro N° 152811, del 21 de junio del 2005 (exp-2004-9031)
- **Calox (diseño)**, clase 05, registro N° 152812, del 21 de junio del 2005 (exp-2004-9030).
- **Histagrip C**, clase 05, registro N° 152405, del 25 de mayo del 2005 (exp-2004-8212)
- **Linvet**, clase 05, expediente N° 2004-5211, del 5 de julio del 2004
- **Calox (diseño)**, clase 29, expediente N° 2004-7696, del 15 de octubre del 2004
- **Calox (diseño)**, clase 30, expediente N° 2004-7697, del 15 de octubre del 2004.

SEGUNDO Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuatro minutos del siete de octubre del dos mil cinco, le previene a la empresa **CALOX DE COSTA RICA S.A.**, entre otro, *“Ratificar lo actuado y aportar poder general o generalísimo otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de conformidad con el artículo 1251 del Código Civil, o bien un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil y exigidas por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo disponen las circulares RPI-01-2005 y RPI-08-2005: 1) Otorgado en escritura pública. 2) Identificar con su 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, en caso de haberse otorgado fuera del país.”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Que mediante escrito presentado el día cuatro de octubre del dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Elena Alfaro Ulate como apoderada de la sociedad **MARKATRADE INC.**, aporta poder especial constituido en la escritura pública número catorce, otorgado ante el notario Cristian Calderón Cartín, visible al folio siete vuelto del tomo cuatro de su Protocolo, en la que el Licenciado Javier León Longhi, apoderado de esa empresa, sustituye su mandato en la gestionante. (folio 15).

CUARTO: Que mediante resolución de las trece horas con veinticuatro minutos del diez de noviembre del dos mil cinco, nuevamente el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la empresa gestionante entre otro: “ *Las sustituciones de los poderes serán admitidas si cumplen con los requisitos citados a continuación de conformidad con las circulares RPI-01-2005 y RPI-08-2005: a) otorgado en escritura pública. B) El notario debe hacer constar: (sic) i) Que el compareciente tiene poder suficiente y que está facultado para realizar la sustitución, ii) Fecha en que se otorgó el Poder original que autoriza la sustitución iii) Constancia de que el poder original queda agregado al archivo de referencia. c) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellos signos distintivos u otras solicitudes que desea tramitar ante éste Registro. d) Especificar las actuaciones que se autorizan en el Poder.*

Además de las formalidades indicadas anteriormente, en ambos casos deberá: dar fe de la vigencia de la personería de la sociedad indicada, con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que lo autorizó, tal y como lo dispone el artículo 84 del Código Notarial. Dicha dación de fe, debe ser de conformidad con lo que estipula el numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 40 siguientes, que dispone la obligación del notario de apreciar la capacidad de los personeros, así como, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato exigido por la ley para la validez y eficacia de la actuación.

El poder aportado debe indicar el funcionario que autorizó el documento que autoriza la sustitución.”

QUINTO: Que mediante escrito remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante fax a las dieciséis horas con cinco minutos del seis de enero del dos mil seis y cuyo original es

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentado ante esa Oficina el día nueve de ese mismo mes y año, la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en atención a la última prevención indicada supra, aporta un nuevo testimonio de poder especial, que corresponde a la escritura pública número ochenta y ocho, otorgada ante el notario Cristian Calderón Cartín, en la que comparece el Lic. Javier León Longhi, visible al folio cuarenta y cuatro vuelto del tomo cuatro de su Protocolo, en representación de la empresa **MARKATRADE INC**, sustituyendo su poder en la Licenciada Elena Alfaro Ulate, para la continuación del trámite de inscripción de la licencia de uso otorgada a favor de **CALOX DE COSTA RICA S.A.**

SEXTO. Que por haber considerado que la contestación a la prevención, se cumplió de manera extemporánea, mediante resolución dictada a las diez horas, un minuto, del veintiséis de enero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** *Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de Licencia N° 46088 y se ordena el archivo del expediente. NOTIFIQUESE (sic)...*”.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y;

CONSIDERANDO

UNICO: El artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece expresamente en lo que interesa, que la solicitud de registro de una licencia de uso de marca contendrá: “.....*Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, si es del caso, debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente ley....*”

Por su parte el artículo 31 de la Ley de cita en su inciso g) dispone: “...*Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el Cónsul de Costa Rica....*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

A la vez el numeral 1256 del Código Civil, también establece en lo que es de interés en este asunto: *“....El poder especial otorgado para un acto contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro.”*

Por último, el artículo 84 del Código Notarial, regula en lo conducente refiriéndose a las representaciones: *“....El notario público dará fe de la personería vigente con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que la autoriza y la fecha; además, dejará agregado el poder original en su archivo de referencias....”*

La interpretación armónica de estas disposiciones nos permite inferir, que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de inscripción de licencia de uso en la que se actúe mediante apoderado. Aunque documentalmente la acreditación del mandato pueda verse como un acto separado de la solicitud propiamente dicha, registralmente no lo es, pues aunque esta última constituye el documento principal, el otro constituye un documento accesorio indispensable sin el cual dicha solicitud carece de validez, pues faltaría el elemento de la legitimación que es esencial para sustentar la pretensión administrativa.

Estas disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la licencia de uso otorgada por la sociedad **MARKATRADE INC**, a favor de la sociedad **CALOX DE COSTA RICA S.A.**

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuatro minutos del siete de octubre de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien compareció como su apoderada, un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud de inscripción de la licencia de uso y que está contemplado en las normas transcritas, como resulta ser la presentación del poder correspondiente que cumpla con las formalidades que le exige la Ley, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar las diligencias.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

La Licenciada Elena Alfaro Ulate, en la condición aludida, dentro del plazo concedido, teniéndose con esa intervención como notificada, contestó la prevención relacionada anteriormente y manifestó que “...aporto poder especial debidamente sustituido en escritura pública, según la circular RPI-08-2005. Para la inscripción de la licencia de uso otorgada por MARKATRADE INC, a favor de CALOX DE COSTA RICA S.A., en el asiento de registro de las marcas:”

Pese a lo anterior, el Registro a-quo, mediante resolución de las trece horas con veinte y cuatro minutos del diez de noviembre de dos mil cinco, determinó que el poder aportado por la Licenciada Alfaro Ulate, en su escrito presentado el cuatro de octubre del dos mil cinco, (folio 13), no cumple con las formalidades legales y le concede otra oportunidad a esa representante para subsanar el defecto mencionado en un nuevo término de quince días hábiles a partir del dos de diciembre del dos mil cinco, fecha en que le fue notificada dicha resolución.

El día seis de enero del dos mil seis mediante fax remitido al Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cuatro minutos, y cuyo original es presentado ante esa misma Instancia el día nueve de enero del mismo mes y año, nuevamente la Licenciada Alfaro Ulate presenta al Registro a-quo un poder, que cumple con las formalidades establecidas por los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, mediante el cual el licenciado Javier León Longhi, en su calidad de apoderado de la empresa solicitante, le otorga poder especial para la continuación del trámite de inscripción de la licencia de uso en comentario.

Posteriormente el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución que por este acto se impugna, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la licencia de uso solicitada por la empresa gestionante **MARKATRADE INC**, por considerar que el apersonamiento que hace la representante de dicha sociedad para cumplir con lo prevenido, lo fue de manera extemporánea, debiéndose entenderse - ya que la resolución de marras es omisa en este aspecto -, que la misma se fundamenta en que la jornada laboral del Registro termina a las dieciséis horas en punto y el referido documento fue remitido como se indicó cuatro minutos después de de la hora de cierre de la ventanilla de recepción de documentos.

Al respecto, es importante hacer notar, que en cumplimiento de la primera prevención citada supra, sea la de las once horas cuatro minutos del siete de octubre del dos mil cinco, la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en su condición indicada, aportó la sustitución del poder a su favor por el Licenciado Javier León Longhi, apoderado de la empresa recurrente, otorgado ante el notario Cristian Calderón Cartín, el cual a criterio de este Tribunal cumplió debidamente con los presupuestos exigidos por el numeral 84 del Código Notarial y que fueron claramente definidos por esta misma Instancia mediante el Voto N° 154-2006 de las nueve y treinta horas del veintidós de junio del dos mil seis, con fundamento en el numeral 84 ya citado supra, en el sentido que son tres los requisitos que deben observarse en la sustitución de poderes, a saber, 1) nombre del funcionario ante quien se otorgó el poder o en su lugar dación de fe que el mismo se encuentre debidamente legalizado, 2) fecha de su otorgamiento y 3) que el notario guarde copia en su archivo de referencias.

Por otra parte debe hacerse notar, que la segunda prevención advertida por el Registro constante en el párrafo segundo visible al folio diez del expediente y que el gestionante intentó cumplir mediante fax, resultaba innecesario su señalamiento, en razón de que el artículo 31 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estipula textualmente en lo que interesa que *“...El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferida por actos inter vivos o mortis causa...”*; de igual manera el artículo 35 de la misma ley dispone *“...El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder la licencia para usarla...”*, de ahí que resulta intrascendente en el caso que nos ocupa, la circunstancia de que la marca de la que se solicita la inscripción de la licencia de uso, se encuentra en trámite de inscripción, pues es otro elemento de calificación que deberá considerar el Registro en el trámite de la presente gestión

A pesar de lo anterior, el Registro tal y como se indicó, nuevamente previno a la gestionante de manera general, la presentación de un poder de acuerdo a lo establecido en las circulares RPI-01-2005, RPI-08-2005 y los artículos 31, 40 y 84 del Código Notarial, sin apreciar como correspondía, que el testimonio de escritura donde consta la sustitución del mandato aportado por la interesada, efectivamente había cumplido los requisitos exigidos.

Esa nueva prevención que como se dijo resultaba improcedente, en aras de su cumplimiento, la Licenciada Alfaro Ulate, remitió nuevamente el poder constituido en otra escritura pública, utilizando como medio de presentación el fax, lo cual motivó la declaración de abandono en virtud de que fue enviado el documento al Registro de manera extemporánea. Para este Órgano Colegiado, la apelante no debió llegar hasta este punto procesal, tratando de cumplir no solo una confusa prevención, ya que la misma es de carácter general, sino también con un defecto que resultaba improcedente, dado que la atención de la primera prevención se hizo conforme a derecho, por cuando desde el cuatro de octubre de dos mil cinco, constaba en el expediente a folio quince, un poder que cumplía con todos los requisitos establecidos en los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, a saber, un documento en escritura pública en el que se indica el funcionario autorizado ante quien se otorgó el poder sustituido, en este caso el mismo notario protocolizante de su sustitución, la fecha de constitución del poder que se sustituye y la custodia del documento en el archivo de referencias, circunstancia que amerita concluir que a partir de ese momento procesal, se contaba debidamente y conforme a derecho con la acreditación de la personería de la recurrente.

Este vicio en el procedimiento da lugar, conforme lo establecen los artículos 181 y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 197 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria y 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, a **ANULAR** lo actuado por el Registro y por este Tribunal a partir de la resolución de las trece horas, veinticuatro minutos del diez de noviembre de dos mil cinco, con la finalidad de orientar el curso normal del procedimiento y por ende evitar una indefensión, debiendo el Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite si otro motivo no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se **ANULA** lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial y por el Tribunal Registral

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Administrativo, a partir de la resolución de las trece horas, veinticuatro minutos, del diez de noviembre de dos mil cinco, con la finalidad de orientar el curso normal del procedimiento y por ende evitar una indefensión. Continúese con el trámite de inscripción de la licencia de uso otorgada por la **sociedad MARKATRADE INC**, a favor de la sociedad **CALOX DE COSTA RICA S.A.**, si otro motivo no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca