

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0191-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: PINE clase 34

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED ., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7690-05)

VOTO N° 369-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada, Elena Alfaro Ulate, mayor de edad, soltera, Abogada, vecina de Heredia titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve- trescientos cuarenta y siete, apoderada de la compañía **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de United Kingdom, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos del veintiséis de enero de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el cuatro de octubre del dos mil cinco, la Licenciada Denise Garnier Acuña, actuando como apoderada especial de la compañía **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de comercio: “**PINE**”, en **Clase 34** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y cerillas. Para acreditar su legitimación, aportó el testimonio de la escritura pública número treinta y ocho, otorgada ante el notario Cristian Calderón Cartín, en la que el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, visible al folio 19 frente del tomo 3 de su protocolo, en su carácter de apoderado de la sociedad gestionante, sustituye parcialmente en su persona su poder.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintitrés de noviembre del dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene a

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la gestionante: “ *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.”

TERCERO: Que mediante escrito remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante fax a las dieciséis horas con seis minutos del seis de enero del dos mil seis y cuyo original es 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, se apersona al expediente ratificando todo lo actuado y aportando para tal efecto, un nuevo testimonio de poder especial, que corresponde a la escritura pública número ochenta y nueve, otorgada ante el notario Cristian Calderón Cartín, visible al folio 45 vuelto del tomo 4 de su protocolo, la que comparece el Lic. Javier León Longhi, en representación de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** sustituyendo su poder en la Licenciada Elena Alfaro Ulate, para la continuación del trámite de inscripción de la marca **PINE** en clase 34 internacional.

CUARTO. Que estimando que el cumplimiento de la prevención efectuada a la sociedad solicitante, se hizo de manera extemporánea, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, 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 inscripción de la Marca de Comercio “PINE”, clase 34, presentada por **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** y se ordena el archivo del expediente. NOTIFIQUESE (sic)...”.

QUINTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil seis, la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en su condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria contra la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día nueve octubre del año en curso, sustanció el recurso, argumentando en términos generales que el Registro de la Propiedad Industrial no cuenta con un fax exclusivo para recibir notificaciones que garantice la autenticidad, integridad y seguridad de la comunicación y mucho menos su recepción como lo establece el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que el día en que se intentó enviar por ese medio el escrito en el que se cumplía con la prevención efectuada por ese Registro, el fax de éste no dio tono, por lo que tuvo que ser enviado ese documento por otro número; que el Registro aludido no sólo incumplió con su obligación de garantizar la normal recepción de la contestación, sino que le trasladó a su patrocinada esa responsabilidad, “...aplicándole la sanción más grave como lo es el archivo de las diligencias de inscripción de su signo distintivo...”.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:

UNICO: El Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de la marca de servicio “PINE”, por considerar que la parte recurrente cumplió

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

extemporáneamente con la prevención de presentar el poder, dado que lo hizo con posterioridad al cierre de la jornada laboral que es a las dieciséis horas exactas.

El artículo 9, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que la solicitud de registro de una marca contendrá:

“EL nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país” y en el párrafo siguiente dispone que: “cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente...”

El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si:

“c) Señala una dirección o designa a un representante en el país”.

Por su parte, el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que:

“de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”. (El subrayado no es del original).

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...”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 registro de una marca 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 marca de servicio “**PINE**”, en clase 34 de la Nomenclatura Internacional.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de noviembre del dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien compareció como su apoderado, como requisito indispensable para la tramitación de esa solicitud y que está contemplado en el artículo 9 citado, que las sustituciones de poderes deben cumplir con las formalidades que le exige la Ley, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias.

La Licenciada Elena Alfaro Ulate, en la condición aludida, dentro del plazo concedido, contestó la prevención relacionada anteriormente y manifestó que “...*En contestación a la prevención del día 23 de noviembre del 2005, me presento en tiempo y forma a manifestar: Me apersono en este expediente y ratifico todo lo actuado por los anteriores apoderados. Aporto testimonio de poder especial, de conformidad con la circular RPI-09-2005 del 16 de setiembre del 2005.*”

El día seis de enero del dos mil seis mediante fax remitido al Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con seis minutos, y cuyo original es presentado ante esa misma

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 marca solicitada por la empresa gestionante **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, 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 seis minutos después de de la hora de cierre de la ventanilla de recepción de documentos.

Al respecto, es importante resaltar, que la prevención en la que le requiere a la gestionante la acreditación de su personería, no sólo resulta ser de carácter general y confusa, sino que también la misma resulta improcedente, dado que desde la solicitud inicial de inscripción de la marca en comentario, la Licenciada Dense Garnier Acuña, en su condición indicada, aportó la sustitución del poder otorgado a su favor por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, 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, 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 original o copia en su archivo de referencias.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ante esa prevención que como se dijo resultaba improcedente, en aras de su cumplimiento, la Licenciada Alfaro Ulate, remitió el poder constituido a su favor 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 Organo 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 un defecto que resultaba improcedente, dado que desde el inició de la gestión, el Registro a quo debió tener por acreditada debidamente la personería de la Licenciada Garnier Acuña, en virtud de que el poder que aportó fue constituido conforme a derecho, ya que el mismo 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, 197 del Código Procesal Civil, como normas 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 a partir de la resolución de las catorce horas, cuarenta y seis minutos del veintitrés 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 Administrativo, a partir de la resolución de las catorce horas, cuarenta y seis minutos del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

veintitrés 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 marca “**PINE**”. Solicitada por la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca