

Expediente N° 2008-0466-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “REDD’S”

SABMILLER INTERNATIONAL B.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 13465-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 648-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con treinta minutos del diez de noviembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa **SABMILLER INTERNATIONAL B.V.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Holanda, domiciliada en Hofplein 19 3032 AC Róterdam, Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintisiete minutos, doce segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de octubre del dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REDD’S”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, sirope y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, treinta y ocho minutos, del treinta de enero del dos mil ocho, el Registro **a quo**, le previno al representante de la empresa solicitante de la marca de fabrica y comercio “**REDD’S**”, que para continuar con el trámite de la solicitud de la marca mencionada debía presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución aludida, un poder con fecha posterior a la solicitud, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivar las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido. Siendo, que dicha prevención fue contestada por la empresa solicitante-apelante, mediante escrito presentado ante el Registro, en fecha veintiocho de marzo del dos mil ocho.

TERCERO. Que mediante resolución de las doce horas, veintisiete minutos, doce segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio referida y consecuentemente, ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que contra la resolución citada, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **SABMILLER INTERNACIONAL B.V.**, interpuso mediante escrito presentado el veinticinco de junio del dos mil ocho, recurso de apelación, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las dieciséis horas, once minutos, cuarenta segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho, sustanciando luego la apelante sus agravios ante este Tribunal mediante libelo presentado el diez de octubre del dos mil ocho.

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 pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por las razones de cómo se resuelve el presente asunto este Tribunal no tiene hechos que pudieren tener el carácter de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado el siguiente: **1-** Que la Licenciada Kristel Faith Neurohr tuviera la condición de apoderada especial de la empresa **SAMILLER INTERNATIONAL B.V.**, al momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REDD’S”**, sea **26 de octubre del 2007**, y por ende, al momento en que se dictó la resolución venida en alzada. (Ver folios 1 al 2 y 6).

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REDD’S”**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la empresa solicitante-apelante destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro archiva la solicitud de inscripción de la marca referida, por considerar que su representada no cumplió con lo prevenido, siendo, que fue contestado en tiempo de conformidad con lo requerido por el Registro. Argumenta además, que la práctica del Registro ha sido calificar las solicitudes cuantas veces sea necesario para aclarar los puntos que consideren oportunos, por esa razón el Registro no puede de manera antojadiza y sin notificar a los posibles afectados, cambiar el procedimiento y decidir de manera arbitraria que va archivar la solicitud mencionada.

CUARTO. CAPACIDAD PROCESAL DE LA SOLICITANTE. Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las doce horas, veintisiete minutos, doce segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho, por cuanto cabe resaltar, que en el escrito de solicitud de registro de marca, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **SABMILLER INTERNATIONAL B.V.**, indicó que *“X Aporto poder especial. Dicho poder se encuentra adjunto a la solicitud de SPARKS, en clase 33”*, sin embargo, al no constar su aportación, y al verificar el Registro, tal y como consta a folio 6 del expediente, que los apoderados de la empresa aludida son los Licenciados Manuel Enrique Lizano Pacheco y Ana Cristina Arroyave Rojas, y no la Licenciada Faith Neurohr, éste en apego a la normativa previno tal omisión (Ver folio 7).

Consta en autos que en atención a la prevención realizada por el Registro a las nueve horas, treinta y ocho minutos, del treinta de enero del dos mil ocho, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de la empresa citada, manifiesta *“Aclaro que por un error material la Licenciada Kristel Faith firmó la solicitud inicial de esta marca. Por todo lo anterior yo en mi condición de apoderado y con facultades suficientes ratifico todo lo actuado en el presente expediente”*, sin embargo, considera este Tribunal que la ratificación efectuada por el Licenciado Lizano Pacheco no es procedente, ya que no resulta factible ratificar la actuación de una persona que nunca estuvo legitimada para actuar en representación de la empresa mencionada en líneas atrás.

De la documentación que consta en el expediente, se nota que la Licenciada Kristel Faith Neurohr, no poseía la representación procesal al momento de presentar la solicitud de marca en representación de **SABMILLER INTERNATIONAL B.V.** Señala nuestro Código Civil en el segundo párrafo del artículo 1251 que *“El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder”* y ese documento lo establece como requisito formal el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando un mandatario realice gestiones, por su

parte el artículo 103 del Código Procesal Civil dispone que: *“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en su primera gestión que realicen”*. Para el caso que nos ocupa, ante el Registro la primera actuación de la Licencia Faith Neurohr lo es el **26 de octubre del 2007**, fecha en que se presentó la solicitud de registro y momento conforme al artículo 9 de la ley para presentar el poder correspondiente.

De ahí, que quien solicita un registro de marca, debe tener la capacidad procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o primera gestión que realice, requisito que ha quedado demostrado no poseía la Licenciada Kristel Faith Neurohr al momento de la solicitud de inscripción.

Conforme lo expuesto, y tomando en cuenta que el auto de prevención del poder, fue dictado en fecha treinta de enero del dos mil siete, y notificado el veintinueve de febrero de ese mismo año, y no habiendo la solicitante-apelante cumplido con lo prevenido, bien hizo el Registro en indicarle en la resolución venida en alzada que *“ (...) omitió cumplir con la prevención de aportar el poder, por cuanto no se puede ratificar la actuación de una persona que nunca estuvo legitimada según el artículo 103 del Código Civil y jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo (voto 291-2007), sea conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud de la marca de fábrica en clase 32 “REDD’S”, por lo que merece recordarse, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo” (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398).*

Como consecuencia de lo anterior, y observando lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida, este Tribunal no comparte lo señalado por el representante de la empresa apelante, cuando aduce en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro tuvo por no contestada la prevención notificada el veintinueve de febrero del dos mil ocho, ya que del

contenido de la resolución no se desprende tal afirmación, ya que el Registro lo que indica, es que la parte interesada omitió cumplir con la prevención de aportar el poder, en ningún momento manifiesta que se tiene por no contestada la prevención, pues, como puede observarse a folio 8 del expediente, la prevención fue contestada, sin embargo, no cumple con lo requerido.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación la empresa solicitante contesta pero no subsana los defectos de forma señalados, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho procesal por el transcurso del tiempo, de ahí, que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Registro a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidos a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado. Sobre este punto, resulta relevante señalar, que si bien el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en su condición de apoderado especial de la empresa apelante, junto con el escrito de apelación aporta una carta poder, en la que se confiere facultades a la Licenciada Kristel Faith Neurohr, para actuar en representación de la empresa **SABMILLER INTERNATIONAL B.V.**, la misma fue presentada cuando ya había transcurrido el plazo prescrito en el artículo 13 citado, aspecto que confirma que la Licenciada Faith Neurohr, carecía de capacidad procesal para actuar en el momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca, así, como cuando se dicta la resolución recurrida.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de la empresa **SABMILLER INTERNATIONAL B.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintisiete minutos, doce segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa SABMILLER INTERNATIONAL B.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintisiete minutos, doce segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRITORES

Legitimación Para promover marcas y otros signos distintivos

TE: Representación

TG: Requisitos de inscripción de la marca

TNR: 00.42.06