



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



DISTRIBUCIONES AGROALFA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-9533)

Marcas y otros signos


VOTO 0646-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Pablo Andrés Sancho Calvo**, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad 1-967-977, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUCIONES AGROALFA S.A.**, organizada conforme a las leyes de la República de Nicaragua, con domicilio en Chinandega, identificado con el número absoluto de sociedad (NAS) CH002200000092 contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:38 horas del 28 de enero de 2016.

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de octubre de 2015, el licenciado **Sancho Calvo**, en su condición dicha presentó la solicitud de inscripción

como marca del signo , para distinguir productos incluidos en la clase 1, 5, 35 y 44 de la clasificación de Niza; asignándosele finalmente por parte del Registro de la Propiedad Industrial como fecha de prioridad el 20 de octubre de 2015.



II. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 13:29:36 horas del 18 de noviembre de 2015, comunicó al interesado que para acceder al registro solicitado existían las siguientes objeciones: “...3. *Aportar el poder que acredite la representación de **Pablo A. Sancho Calvo**, el cual debe cumplir con lo establecido en la circular DRPI-01-2011 y lo preceptuado en el artículo 82 bis de la Ley de Marcas..., toda vez que el poder aportado en el expediente es una copia simple...*” Que dentro del término de ley el 27 de setiembre de 2015, el señor **Pablo A. Sancho Calvo**, de calidades y condición citada contesta la prevención, indicando que el poder original que acredita su representación fue aportado en la solicitud de registro del expediente 2015-9534.

III. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:51:47 horas del 2 de diciembre de 2015, indica al solicitante que el poder aportado no está autenticado conforme al artículo 82 bis de la ley, se indica que cuenta con plazo para aportar el poder conforme lo solicitado. En fecha 25 de enero de 2016 el señor **Sancho Calvo**, aporta el poder debidamente autenticado.

IV. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:48:38 horas del 28 de enero de 2016, resolvió: “...*por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono por incumplimiento de la solicitud y se ordena el archivo del expediente...*”

V. Inconforme con la citada resolución, el licenciado **Sancho Calvo** en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de febrero de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, por lo que conoce este Tribunal.

VI. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.



Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que al momento de la solicitud se indicó claramente en donde constaba el poder original (folio 1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial ordena el archivo del expediente, al considerar que el apelante incumplió con lo prevenido ya que el poder aportado el 25 de enero de 2016, fue dado en fecha posterior a la presentación de la solicitud de la marca en cuestión.

Por su parte, la empresa apelante manifiesta que con la presentación de la solicitud de la marca se aportó el poder debidamente otorgado conforme a las leyes de Nicaragua, una vez solicitada la autenticación por el Registro se aportó poder con fecha posterior dado que por un tema de legalidad no se hubiere podido suscribir un documento pretendiendo demostrar que el mismo fue otorgado en una fecha previa, cuando ya el tiempo había transcurrido. Por lo anterior es claro que el poder originalmente aportado es correcto, cierto y otorgado bajo las formalidades de la República de Nicaragua.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente se determina que, si bien el Registro de la Propiedad Industrial realizó una prevención para cumplir con la autenticación de la firma del poder otorgado en Nicaragua, esto en cumplimiento de lo establecido por el artículo 82bis párrafo primero de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos (en



adelante, Ley de Marcas), a la luz de normativa internacional vigente en nuestro país dicho requisito no es exigible como se pasa a explicar.

La prevención del Registro solicita que el poder debe cumplir con lo establecido en la Directriz Administrativa DRPI-01-2011, que regula la implementación del Tratado Sobre el Derecho de Marcas (en adelante Tratado) y su Reglamento:

1).—Cuando un representante en la solicitud inicial no aporta el poder respectivo que lo faculta para su actuación, el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto le prevendrá para que presente dicho documento dentro del plazo de un mes, si el domicilio de su representado se encuentra dentro del territorio nacional y dos meses si es en el extranjero. En todo caso la firma del poderdante deberá contar con autenticación, como garantía de la veracidad del documento aportado, conforme al artículo 3.8.

Dicho Tratado se creó como un instrumento internacional que pretende la armonización y simplificación de requisitos en el trámite de solicitudes marcarias en los países miembros [ratificado y en vigor en nuestro país desde el 17 de julio de 2008], y bajo dicho espíritu elimina la necesidad de autenticación de firmas:

Artículo 8 Firma ... 4) [prohibición del requisito de certificación] Ninguna parte contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma...

La Directriz Administrativa pretende justificar el requisito de legalización de la firma del poder contenido en la Ley de Marcas en la facultad contenida en el artículo 3.8 del Tratado:

Artículo 3 Solicitud... 8) [Pruebas] Cualquier parte contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la oficina durante el examen de la solicitud, cuando la oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en



la solicitud.

Sin embargo considera este Tribunal que ésta excepción no puede servir como justificante en el caso bajo estudio. La posibilidad de que una oficina pida pruebas ante la duda razonable de la veracidad de una indicación o elemento de la solicitud se da para casos concretos, es decir, para solicitudes bajo estudio, y es claramente una excepción y no la regla. Por otro lado, nuestra Ley de Marcas establece como regla y no excepción la necesidad de que el poder para actuar en propiedad intelectual deba estar autenticado como formalidad mínima. Por ello es que no puede venirse a justificar con una norma que se debe aplicar excepcionalmente (3.8 del Tratado) a otra que se configura como de orden general (82bis Ley de Marcas).

Si bien el Tratado permite a los países contratantes que se pida un poder por escrito, dicho poder se entiende con una comunicación a la Oficina en los términos del artículo 8, y por ende se encuentra plenamente cubierto por la prohibición del requisito de la autenticación. Ahora, ¿tiene eficacia directa la prohibición de exigir la autenticación contenida en el Tratado dentro del trámite de solicitud marcaria? Considera este Tribunal que así es.

De acuerdo al artículo 7 de nuestra Constitución Política, el Tratado tiene una autoridad superior a la Ley de Marcas. Pero ello no basta para que la Administración Registral pueda aplicar dicho postulado, sino que éste debe de estar redactado de forma en que sea autoejecutable, tema que explica de forma clara la Procuraduría General de la República:

El aspecto de la aplicabilidad directa del Derecho Internacional se plantea desde un punto de vista material; sea en relación con el contenido de la norma internacional y por ende, su capacidad de crear en forma directa derechos y obligaciones para los particulares.

En principio, un tratado surte efectos entre las Partes (eficacia *ratione personae*), lo que no excluye que pueda surtir efectos ante otros sujetos de la Comunidad Internacional, en los términos del artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.



El punto es si puede surtir efectos sobre los particulares. Este aspecto está ligado al efecto directo e inmediato del Derecho Internacional. En Derecho Internacional, el principio es que son directamente aplicables las normas self executing. Es decir, reglas que crean derechos y obligaciones respecto de los sujetos internos sin necesidad de una norma de reenvío al derecho interno. O bien, significa que la regla es suficientemente precisa para ser directamente aplicable sin intervención de actos de ejecución. Es decir, si el tratado en sí mismo asegura su ejecución. Pero si el tratado hace referencia a otras disposiciones ulteriores para su ejecución, no será auto ejecutorio, al menos en las cláusulas que contengan tal reenvío.

En relación con los particulares, el efecto directo se produce sea porque el tratado rige situaciones jurídicas de los particulares o bien, porque afecta su esfera de intereses. Un tratado produce efectos directos cuando cualquier particular puede solicitar la aplicación directa de sus disposiciones, sin necesidad de ninguna ley que la desarrolle. Los particulares pueden prevalecerse directamente de sus disposiciones, pidiendo incluso su aplicación coercitiva a la jurisdicción. (...) De esa forma, se ha ido consolidando una posición respecto de la aplicabilidad directa de las normas de Derecho Internacional a particular, incluso fuera del ámbito de los Derechos humanos. **(Dictamen 158 del 1 de junio de 2009)**

La forma en que está redactada la prohibición de pedir autenticación a las comunicaciones la hace autoejecutable, no necesita ulterior desarrollo legislativo en la normativa interna costarricense. Por ello es que si bien el artículo 82bis de la Ley de Marcas impone el requisito, existe el principio de legalidad que exige a los funcionarios públicos cumplir con los postulados constitucionales y someterse al ordenamiento jurídico de acuerdo a la escala jerárquica de sus fuentes, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, todo lo cual permite a la Administración Registral alejarse de la norma legal y ceñirse a la norma internacional.



Entonces, puede arribarse a la conclusión de que no es necesario que el poder cuente con la autenticación de la firma para ser válido en la solicitud bajo estudio ya que dicho requisito excede lo pedido por el Tratado en el tema de autenticaciones de firmas.

Así las cosas, debe este Tribunal revocar la resolución venida en alzada, declarando con lugar el recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Pablo Andrés. Sancho Calvo**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUCIONES AGROALFA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:38 horas del 28 de enero de 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca



, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.** -

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25