

Expediente 2007-0116-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “GRIPP-HEEL”

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No.1720-05)

VOTO N° 009 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden, Alemania, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Vargas Valenzuela presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GRIPP-HEEL**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para la destrucción de

animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Haciendo referencia que su personería se encuentra acreditada en el expediente de la marca “Traumeel”, en clase 5, presentada por memorial fechado 22 de agosto de 2001, registro número 131619.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil cinco, el Registro le previene al solicitante la presentación de un poder que lo acredite como representante de la empresa Biologische Heilmittel Heel GMBH; poder que se presenta adjunto al escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil cinco. Sobre dicho poder, el Registro mediante resolución de las nueve horas cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil cinco le previene al solicitante la aclaración del nombre de la marca que señala el poder y la ratificación.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las catorce horas, treinta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, declaró el abandono de la solicitud de inscripción Gripp-Heel, por incumplir con la aclaración de la marca y ordena el archivo del expediente, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tales se enlistan los siguientes: **1)** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, calidades señaladas, es apoderado especial de la empresa **BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH** (ver folios 32 al 36). **2)** Que la empresa gestionante cumplió con la prevención de las 9: 04 horas del 12 de setiembre de 2005, visible a folio 12.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono y ordena el archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la marca GRIPP-HEEL, en clase 5; por considerar que se omitió aclarar el nombre de la marca que incluye el poder que acredita la legitimación, tal y como se le previno según auto de las nueve horas cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil cinco (folio 12).

Sin embargo, advierte este Tribunal que el apelante al contestar la prevención, en el encabezado del documento de contestación (folio 13), expresa correctamente el nombre de la marca, por lo que el punto queda aclarado. Además, queda demostrado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra acreditado el poder cuya remisión se hace en la solicitud inicial (folio 1), donde se señala que el mismo obra en los archivos del Registro adjunto al expediente N° 131619 del cual consta copia certificada a folios 32 al 36, poder que en todo caso, incluye todas las marcas de la empresa poderdante. Es por lo anterior que este Tribunal considera que el referido poder es un documento debidamente legalizado, que acredita al gestionante como representante de la empresa Biologische Heilmittel Heel GmbH.

En relación a la solicitud de inscripción de una marca por medio de mandatario, como es el caso que nos ocupa, y el sistema de regulación de la representación contenido en la Ley de

Marcas, este Tribunal en el voto N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, en forma amplia determinó lo siguiente: “El citado Artículo 9 de la Ley de Marcas determina lo siguiente en lo conducente: “**...Solicitud de registro.** La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

(...)

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. 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...” (Lo resaltado no es del original)

*A pesar de que este artículo no haga ninguna referencia **al tipo de poder** que debe utilizarse o a los **requisitos que debe contener** para acreditar una representación ante el Registro; tales requerimientos formales se ubican o disciernen del contenido de varios otros artículos de la misma ley de Marcas; por lo que en materia de poderes otorgados en el extranjero no procede aplicar supletoriamente el artículo 1256 del Código Civil -**como norma general**-, existiendo requisitos específicos para tales poderes -**norma especial**-. (...) debe quedar claro que (...), para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en documento privado legalizado y autenticado conforme los trámites consulares, y no una escritura pública, tal y como se había interpretado. El trámite de legalización está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas (...) Recapitulando; tratándose de poderes otorgados en el extranjero (conforme el derecho interno del país donde se expida), el trámite de legalización complementa al documento privado, como garantía de autenticidad del mismo al momento de ser efectivo en Costa Rica, según el contenido del artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Consular antes transcrito; permitiendo a su vez la agilidad en la tramitación de la*

documentación requerida, y conforme las necesidades propias de la dinámica del derecho marcario.”

Nótese, que en el caso de análisis, consta un poder originario otorgado en Alemania, por Biologische Heilmittel Heel GMBH a favor entre otros del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en fecha 13 de junio de 2001, debidamente legalizado, que cumple con el trámite consular, y acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial dentro el expediente de la marca Traumeel, expediente N° 131619, todo lo cual, da cabida al saneamiento en esta Instancia según el criterio esbozado, por lo que, por mayoría, estima este Tribunal que se cumple con la legitimación necesaria para continuar con el trámite de inscripción solicitado y se aclara que la marca “GRIPP-HEEL”, es la que se pretende proteger conforme lo establece el artículo 9° inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y cita normativa que antecede, por mayoría, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de legitimación procesal y encontrarse clara que la marca que pretende el amparo registral es “GRIPP-HEEL”, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**GRIPP-HEEL**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, por mayoría, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en

su calidad de apoderado especial de **BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**GRIPP-HEEL**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL DR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

El Juez que suscribe considera, que de previo a dictarse resolución de fondo, se requiere solicitarle de nuevo al Registro de la Propiedad Industrial, certificación en donde se indique la fecha y el año en que fue legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el poder especial otorgado por Biologische Heilmittel Heel GmbH al Licenciado Victor Vargas Valenzuela, documento que se encuentra adjunto al expediente de la marca TRAUMEEL en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por memorial fechado

22 de agosto de 2001, bajo el acta número 131.619. Lo anterior, en vista de que las certificaciones remitidas por dicha dependencia mediante oficio RPI-OMSD-201-2007 de fecha 8 de agosto de 2007, firmada por la Licenciada Viviana Mora Artavia, visible de folios 27 a 43 vuelto y oficio RPI-OMSD-139-07, firmada por la Licenciada Sylvia Paola Monge Quesada, visible de folios 82 a 86 vuelto, no cuentan o no es legible la información que aquí se echa de menos, siendo dicho dato de enorme importancia, pues de conformidad con los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular número 46 del 7 de junio de 1925, los poderes otorgados en el extranjero tienen eficacia en Costa Rica a partir de la fecha de la autenticación que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta oportunidad y dado que en dos ocasiones, las copias remitidas no son legibles, se ordena, que el Registro certifique, con vista del documento referido y esta vez a través de una razón y no de una fotocopia, concretamente la fecha, incluyendo lógicamente el año que es el dato omiso, en que se tramitó ante el referido Ministerio el documento antes mencionado.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde y el Lic. Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país.--



DESCRIPTORES

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

INSCRIPCION

RENOVACION DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA