

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE No. 2017-0580-TRA-PI-**

**Solicitud de Renovación de marca de fábrica y comercio “SACHA”**

**I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.112232, 166802)**

***VOTO 0107-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor de edad, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1055-703, apoderada especial de la empresa **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en calle de los Naranjos N44-15 y Av. Los Granados Monteserrín, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:09 horas del 31 de agosto de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 16 de junio de 2017 la licenciada Giselle Reuben Hatounian solicitó la renovación de la marca de fábrica y de comercio “**SACHA**” en clase 29 de la Clasificación Internacional para continuar protegiendo los productos “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, fruta y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas , compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles ”.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las 14:06:35 horas del 30 de junio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial previene a la solicitante lo siguiente “(...)” *Analizada la solicitud de renovación. Al respecto, le informo que el titular en la solicitud difiere entre la solicitud y el registrado. Consultado el sistema de imágenes, revisada la solicitud de inscripción, la misma se registró tal y como consta en la solicitud inicial; adjunto copias de la inscripción de la marca SACHA con el nombre **DEL TITULAR** con el que se registró en su oportunidad **INAEXPO ECUADOR S.A.** Por consiguiente, proceda con el cambio de nombre o traspaso correspondiente conforme estime conveniente al nuevo titular **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A***

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:46:09 horas del 31 de agosto de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente”.**

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario al ser las 13:47:11 horas del 18 de setiembre de 2017, la licenciada Giselle Reuben Hatounian presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución final antes referida.

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

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS:** Este tribunal enlista con tal carácter el siguiente:  
Que la marca **SACHA** fue solicitada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de setiembre de 2006, por la apoderada de la sociedad **INAEXPO ECUADOR S.A** (v.f.45 expediente).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de tal naturaleza de interés para el dictado de esta resolución.

### **TERCERO SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA PARTE.**

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud al considerar que la parte no cumplió con la prevención dictada a las 14:06:35 horas del 30 de junio de 2017, en la cual se requería el cambio de nombre o traspaso correspondiente al nuevo titular **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A**

Por su parte la apoderada de la sociedad **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A** en su escrito de agravios indicó que la marca **SACHA** bajo el registro número 166802 fue debidamente registrada a nombre de la empresa **INAEXPO ECUADOR S.A**, señala que tal y como lo demuestra con la certificación aportada la empresa **INAEXPO ECUADOR S.A**, no existe, es decir que al momento de realizar la inscripción del signo ocurrió un error material y se indicó el nombre del titular como **INAEXPO ECUADOR S.A** y no como **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A** que es el nombre correcto del titular. Agrega que la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial es imposible de cumplir dado que no existe ningún cambio de nombre ya que la sociedad dueña del registro **SACHA** nunca ha cambiado de nombre, por lo que no es posible realizar una cesión ya que el signo no ha cambiado

de titular y que la empresa que actuaría de cedente de dicho traspaso no existe. Solicita se declare con lugar la apelación y se acoja la solicitud de renovación del signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Considera este Tribunal que en el presente caso no procede la figura del abandono declarado por el a quo, ya que estamos en presencia de una sociedad inexistente, siendo que la apoderada de la empresa **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A** fundamentó sus razones ante tal incumplimiento, por ende el registro debió resolver no con la figura del abandono sino explicar técnicamente que opciones se pueden dar y si la prueba no fue suficiente para tener por acreditado el error rechazar la solicitud por falta de legitimidad.

Téngase presente que en cuanto a la renovación del registro de una marca la Ley de Marcas establece expresamente el procedimiento a seguir señalando en lo que interesa lo siguiente :

*“Artículo 21.-Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:*

- a) Nombre y dirección del titular.*
- b) Número del registro que se renueva.*
- c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.*
- d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.*
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.*

De la norma transcrita se colige que para el trámite de renovación el solicitante debe indicar nombre y dirección del titular así como el nombre y dirección del apoderado en el país, por lo que en el presente caso la parte debe ajustarse a lo requerido por la normativa señalada, razón por la cual este Tribunal resuelve confirmar pero no por la figura del abandono sino porque la prueba

aportada no resulta suficiente para demostrar la legitimidad para solicitar la renovación.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario. Dicho poder debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos; para el caso de gestión administrativa, este Tribunal ha externado criterio en el sentido, de que el poder puede ser otorgado en documento privado, sin mayor formalidad que la autenticación notarial. Consentir lo contrario contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: ***“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.”*** Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado.

En cuanto a los agravios los mismos deben ser rechazados ya que en el caso bajo análisis, le queda claro a este Tribunal que la Licenciada Reuben Hatounian, carece de legitimación en este asunto, no tiene la ***“legitimatío ad processum”*** pues no consta en los autos algún documento de poder que acredite esa circunstancia; por lo que su apelación no puede prosperar, procediendo su rechazo.

En conclusión, tal como se ha indicado, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, el representante debe contar con un poder suficiente que lo faculte para intervenir en representación suya. En el caso en cuestión, la apelante, licenciada Reuben Hatounian, carece de legitimación para actuar en el presente asunto representando a la sociedad **INAEXPO ECUADOR S.A**, por ende por falta de legitimación de la apelante, este Tribunal confirma la resolución dictada por el registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:09 horas del 31 de agosto de 2017.

**QUINTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:09 horas del 31 de agosto de 2017, la cual se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**TE: RECURSO DE APELACIÓN**

**RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES**

**FINALES DEL REGISTRO NACIONAL**

**TG: ATRIBUCIONES DEL TRA**

**TNR: 00.31.37**