

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0139-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “COWBOY”

Philip Morris Products, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original No. 6651-03)

Marcas y otros Signos

VOTO No 020-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintiuno de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por la señora Ana Cristina Arroyave Rojas, mayor casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- mil ciento ochenta- trescientos treinta y nueve, en su condición de Apoderada Generalísima de Philip Morris Products, S.A., con cédula de persona jurídica número tres- cero doce- trescientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y tres, con domicilio en Quai Jeanrenaud tres, dos mil Neuchâtel, Switzerland, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de setiembre de dos mil tres, el señor Mauricio Bonilla Robert, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno- novecientos

tres- setecientos setenta, en su condición de Apoderado Especial Registral de Productora Tabacalera de Colombia S.A. (PROTABACO S.A.), solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “COWBOY”, en clase 34 de la Clasificación Internacional, para proteger los siguientes productos: tabaco sea manufacturado o sin manufacturar, cigarros, cigarrillos, pitillos, artículos para fumadores, cerillas.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley, por medio del escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciséis de febrero de dos mil cuatro, el señor Erick Montoya Zurcher, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- doscientos cincuenta y tres- setecientos veinticuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa Philip Morris S.A, formula oposición en contra de la solicitud dicha, fundamentando la misma en los artículos 8, literales a) b) c) y e), 16 y 17, artículo 24 literales a), c), e), f) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978; Convenio de París, Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo mediante escrito de veintiuno de marzo de dos mil siete, la empresa opositora amplía sus alegatos, argumentando la confusión que podría generarse con la internacionalmente y bien conocida imagen publicitaria del vaquero del oeste (cowboy), propiedad de su representada, que utiliza para promocionar y distinguir su marca de más renombre MARBORO.

TERCERO: Por resolución de las once horas treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se resuelve declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de la marca “Cowboy” solicitada por Productora Tabacalera de Colombia S.A. (PROTABACO S.A.).

CUARTO: Que contra la citada resolución la sociedad afectada Philip Morris Products, S.A., opuso recurso de apelación en subsidio y es por esa circunstancia que este Tribunal conoce del presente asunto.

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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1) Que al señor Mauricio Bonilla Robert le fue otorgado poder especial para representar a la solicitante Productora Tabacalera de Colombia S.A. (Protabaco S.A.), legalizado en Costa Rica en fecha catorce de octubre de 2003 (ver folios del 4 al 8 y del 109 al 112).
- 2) Que el señor Erick Montoya Zurcher, en fecha 16 de febrero de 2004, era apoderado especial de la compañía Philip Morris S.A. (ver folios 136 a 141 y 151).
- 3) Que la señora Ana Cristina Arroyave Rojas, es Apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía Philip Morris S.A. (ver folio 143).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de registro de la marca “COWBOY”, en clase 34 de la Clasificación Internacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el VEINTIDOS DE SETIEMBRE DE DOS MIL TRES, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, indica que actúa en su calidad de Apoderado Especial Registral de la empresa “Productora Tabacalera de Colombia S.A. (Protabaco S.A.) y acredita su personería con la presentación de una copia certificada de poder, que si bien es válido, no es eficaz, ya que sus efectos conforme al sello de legalización constante en ese documento, se inician a partir del 14 de octubre de ese mismo año, sea 22 días después de que solicitara al Registro la marca supra dicha. Ese mismo poder posteriormente fue acreditado por el Registro de la Propiedad Industrial, ante prevención que este Tribunal hiciera en fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis.

Recuérdese que en cuanto al punto de la legalización que constituye una solemnidad externa de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el Código Civil en su artículo 28 párrafo primero establece que: “el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre”. Por otra parte el artículo 402 inciso 4) del Código de Bustamante, taxativamente indica: “Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 4.-Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.”

Además el trámite de legalización está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, que a la letra indican lo siguiente:

“Artículo 80.-Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”(Lo resaltado no es del original)

“Artículo 81.- En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones. Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

En los artículos señalados se advierte la recurrencia en el requisito de legalización consular de los documentos expedidos en el extranjero, espíritu seguido en el artículo 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública que obliga a la legalización de un documento expedido fuera de Costa Rica. En igual sentido lo expresa el artículo 374 del Código Procesal Civil, que manda a observar, en lo que interesa, lo siguiente: “ 1) ...las formas y las solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los actos y los contratos”, así como: “ 2) Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada”.

De lo anterior se deduce claramente, que el Licenciado Bonilla Robert no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa “Productora Tabacalera de Colombia S.A. (Protabaco S.A.)” al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción de la marca de comercio “COWBOY”, porque tal como se expresa, sin bien el documento está legalizado, lo es en fecha posterior a la solicitud inicial.

El actuar del profesional indicado contraviene el mandato legal dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil, que dispone:

“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”,

de lo que se infiere que una persona no puede actuar en el procedimiento en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer lo siguiente:

Artículo 9°.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

“(…) 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).

El numeral transcrito presupone la existencia previa del poder que representa al solicitante del signo marcario. En el caso de análisis, el poder otorgado adquirió efectos en Costa Rica en fecha posterior a la solicitud, lo que hace que la gestión pedida sea totalmente inválida, por carecer el Licenciada Bonilla Robert de legitimación procesal al momento de haber presentado la solicitud de inscripción de la referida marca. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.” (Baudrit

Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).

CUARTO: Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que el profesional solicitante, al veintidós de setiembre de dos mil tres, no estaba legitimada para actuar en nombre de la empresa “Productora Tabacalera de Colombia S.A. (Protabaco S.A.)”, y siendo que tanto opositor como apelante, sí acreditaron debidamente su representación, lo procedente es declarar con lugar el recurso de Apelación y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis, pero por las razones aquí consideradas.

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuesta, se declara con lugar el recurso de Apelación presentado por la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas, en su calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa “Philip Morris S.A” y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis, pero por las



razones aquí consideradas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase los autos a su 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



DESCRIPTOR

- Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos.
- T.E. Representación
- T.G. Requisitos de Inscripción de la marca
- TNR: 00:42:06



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
