

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0043-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios “ZOO (DISEÑO)”

BAHLEN GMBH & CO KG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7464)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0239-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Sa José, cédula de identidad 1-0818-0430, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAHLEN GMBH & CO KG.**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Podbielskistrasse 11, D-30163 Hannover, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:48:24 horas del 15 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de agosto de 2016, el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición dicha presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**ZOO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir productos incluidos en las clases 29, 30 y servicios en la clase 41 de la clasificación de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 15:03:56 horas del 11 de agosto de 2016, comunicó al interesado que para acceder al registro solicitado existían las siguientes objeciones: “... para que en el plazo de **DOS MESES** de conformidad con los artículos 4. 3) d) del Tratado Sobre el Derecho de Marcas y 5. 1 de su reglamento, ... proceda a: I.- Aportar poder que acredite su representación, el cual debe cumplir con lo establecido por la Circular DRPI-07-2007 y lo preceptuado por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.... Lo anterior, en virtud de que el poder al que remite en el movimiento 2-82087, está incompleto ya que (sic) posee el certificado notarial y éste requisito es necesario para tomar el documento de poder como válido. **Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la solicitud presentada, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante boleta de revocatoria presentada al Diario el día 25 de agosto de 2016, revocó la prevención antes indicada, por considerar que el poder se encuentra en la anotación 2-82087, tal y como se indicó en la solicitud de inscripción que nos ocupa por el gestionante.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 13:38:05 horas del 26 de agosto de 2016, comunicó al interesado que para acceder al registro solicitado existían las siguientes objeciones: “...para que en el plazo de **DOS MESES** de conformidad con los artículos 4. 3) d) del Tratado Sobre el Derecho de Marcas y 5. 1 de su reglamento, ... proceda a: I.- Aportar poder que acredite su representación, el cual debe cumplir con lo establecido por la Circular DRPI-07-2007 y lo preceptuado por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.... **Lo anterior, en virtud de que el poder al que remite en el movimiento 2-82087, está incompleto ya que no posee el certificado notarial de autenticación de firma y éste requisito es necesario para tomar el documento de poder como válido. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la solicitud presentada, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos**

*Distintivos... ”. Que dentro del término de ley, el 13 de octubre de 2016, el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades y condición citada, contesta la prevención, indicando que el poder original que acredita su representación se encuentra en el expediente de cambio de nombre y traspaso de la marca “LEIBNIZ”, clases 29 y 30, número 2-82087 y señaló que de conformidad con lo solicitado adjunta traducción al español de lo indicado en el documento de apostilla de dicho poder y finalmente manifestó que queda claro que el poder aportado cumple con lo requerido y lo faculta a actuar en el presente expediente.*

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:58:21 horas del 21 de octubre de 2016, le instruyó al gestionante, lo siguiente: “... *que a razón de poseer aún plazo a favor para contestar la prevención del artículo 13, y a tenor de la Directriz DRPI-01-2012, hasta el 2 de noviembre del 2016, se continuará con el trámite del expediente únicamente cuando se determine, que aportó el documento de autenticación de la firma del poder aportado, lo anterior por cuanto el documento al que remite mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2016, para subsanar dicho requisito corresponde a una autenticación notarial de un documento de traspaso de marca y no a la autenticación de la firma del poder, así mismo dicho documento no puede ser tomado en cuenta ya que en él no constan las firmas de las partes, por lo tanto no se puede confrontar la firma de quien otorga el poder como representante de la empresa BAHLSEN GMBH & CO KG al señor Uri Weinstok Mendelewicz, siendo el documento presentado contrario a lo establecido en el artículo 82 BIS de la Ley 7978, el cual exige como requisito mínimo de Ley el amandato autenticado. ... ”.*

SEXTO. Que el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en representación de la empresa **BAHLSSEN GMBH & CO KG.**, mediante escrito presentado el 07 de noviembre de 2016, aclaró ante la instrucción del Registro de la Propiedad Industrial antes citada, lo siguiente: “... *La presente prevención fue notificada el 2 de setiembre del presente año y otorgaba un plazo para contestar de 2 meses a partir del día hábil siguiente a la notificación, eh ese sentido, el*

plazo para contestar la presente prevención es el 5 de noviembre del 2016 y al ser este día un día inhábil, el último día para contestar la presente prevención es el 7 de noviembre del 2016. El poder otorgado a favor del suscrito fue otorgado en el mismo acto en el cual se suscribió un contrato de cesión. En este sentido, adjunto copia de la certificación notarial número 27812012 así como del poder otorgado. En el documento de autenticación, además de señalar algunas características de la sociedad, se autentica la firma de los señores Dirk Sinkus y Fred Klose los cuales firman el repstivo poder a favor del suscrito.

De esta forma, tal y como este registro lo aceptó en las solicitudes tramitadas en los expedientes 2014-0018, 2014-0019, 2014-1569, 2015-11473 y 2015-11475, el poder otorgado a favor del suscrito cumple con todas las formalidades exigidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De esta forma, solicito tener por cumplida la prevención realizada y proceder a emitir el edicto correspondiente ...”.

SÉTIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:48:24 horas del 15 de noviembre de 2016, resolvió: “... *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 ...”.*

OCTAVO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Weinstok Mendelewicz** en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de noviembre de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo acogido parcialmente el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, por lo que conoce este Tribunal.

NOVENO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, 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 declaró el abandono de la solicitud de inscripción presentada y ordenó el archivo del expediente, al considerar que el apelante incumplió con lo prevenido ya que el poder aportado está incompleto ya que no posee el certificado notarial de autenticación de firma y éste requisito es necesario para tomar el documento de poder como válido.

Por su parte, la empresa apelante a través de su representante manifestó que con la presentación de la solicitud de la marca se aportó el poder debidamente otorgado conforme a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. Señaló como elementos esenciales que demuestran la validez del poder otorgado los siguientes:

1. Que el notario alemán certifica en los primeros párrafos del documento denominado “**CERTIFICACIÓN NOTARIAL**” que los señores Dirk Sinkus y Fred Klose firman el documento que consta al dorso.
2. Que el documento que consta al dorso es el poder especial otorgado a favor de su persona Uri Weinstok Mendelewicz que, de acuerdo con la práctica notarial y la legislación alemana, es correcto en un mismo documento otorgar una cesión de marcas

y un poder especial, y que, si bien en Costa Rica lo usual es que se otorguen mediante documentos separados, en Alemania este tipo de documentos son aceptados, por cuanto se señala lo relativo al traspaso y se otorga un poder, mismo documento que es posteriormente apostillado para otorgarle validez, por lo que de acuerdo con lo señalado por el párrafo segundo del artículo 82 bis (*cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse*), y en virtud de ello, el documento está otorgado correctamente ante la legislación alemana, y la certificación notarial de las firmas en el poder es aceptada tal y como consta en el documento aportado en el expediente 2-82087, el cual incluso cuenta con la apostilla.

3. Que haciendo una relación de fechas, se puede ver en la última página de la “CERTIFICACIÓN NOTARIAL” que el Notario emite dicha certificación en fecha 07 de diciembre de 2012 en Hannover, Alemania por lo que el poder especial está otorgado en fecha 07 de diciembre de 2012 en Hannover, Alemania.
4. Que el poder especial cuenta con el sello de la Corte de Distrito de Hannover, en concordancia con lo indicado por la legislación alemana, mismo sello que se muestra en la apostilla, dado que mediante la apostilla se da una formalidad aún mayor a la requerida por nuestra ley.
5. Que el documento de traspaso indicado hace referencia únicamente a las marcas en Costa Rica, por lo que el notario da fe que las firmas que constan en el documento al dorso fueron puestas en su presencia, y el documento al dorso es el poder, por lo que no hay razón para rechazar el poder como válido por cuanto cumple debidamente con lo requerido por la Ley 7978.

Por lo anterior, concluyó que quedó demostrado que el poder aportado en el expediente 2-82087 cuenta con la requerida autenticación notarial mediante un documento denominado “CERTIFICACIÓN NOTARIAL” en el que se indica que las firmas del documento al dorso son puestas en su presencia y que reconoce como puestas por los firmantes, solicitó se acoja el

recurso, se tenga sin efecto la resolución de archivo, se continúe con el trámite normal de inscripción de la marca solicitada, se otorgue el edicto correspondiente y no se anulen los registros correspondientes a los expedientes 2014-0018, 2014-0019, 2014-1569, 2015-11473 y 2015-11475.

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 Alemania, esto en cumplimiento de lo establecido por el artículo 82 bis 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 racione 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 **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado

especial de la empresa **BAHLSSEN GMBH & CO KG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:48:24 horas del 15 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “**ZOO (DISEÑO)**”, 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

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