

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0368-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca CLAIR FARAH (diseño)

TOMMY HILFIGER LICENSING, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 5630-03)

VOTO No. 024 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del quince de enero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cincosecete noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 913 N. Market Street, Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos del tres de julio de dos mil seis.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que en cumplimiento al principio de celeridad y oficialidad contemplado en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de noviembre de 2000 y 25 del Reglamento del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo No. 39363-J y sus reformas, y por no causar indefensión a la parte, este Tribunal prescinde de la audiencia, procediendo de seguido a resolver el presente asunto.

SEGUNDO. Que en resolución emitida a las catorce horas, veinte minutos del tres de julio de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la oposición a la inscripción de la marca Clair Farah (Diseño), en clase 25 de la nomenclatura

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

internacional, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.**, por considerar que no se acreditó debidamente la representación, ya que, mediante auto de las trece horas once minutos del doce de octubre de dos mil cinco, el Registro previno al oponente para que en el plazo de seis meses acreditara su representación de conformidad con las exigencias de ley y las circulares RPI 01-2005 y RPI 08-2005, y al vencimiento del plazo no se presentó documento de poder conforme lo prevenido.

TERCERO. Analizado por este Tribunal el contenido y forma del poder, constante a folios del 20 al 22, con el que fundamentó la representación del licenciado Vargas Valenzuela dentro de la oposición formulada por Tommy Hilfiger Licensing, Inc., contra Corporación Farls Sociedad Anónima, se considera que dicho poder cumple con los requisitos que indica la ley para poderlo tener como suficiente y válido, tal y como se razonó en el voto de este Tribunal N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del dos mil seis, ya que el poder expedido en el extranjero cuando se actúe por medio de apoderado, tiene como requisitos **legalización y autenticación** conforme los trámites consulares.

Dicho voto entre otras cosas, establece que: "...Este trámite de legalización del poder ante cónsul, siendo el requisito formal para el caso de los poderes otorgados en el extranjero según el artículo 31 antes citado, **no da margen para interpretar** que el poder que se legaliza sea una escritura pública notarial; pues en una escritura pública otorgada ante un Notario y debidamente autorizada conforme al artículo 92 del Código Notarial, se encuentra implícitamente -como efecto sustantivo (artículo 124 del Código Notarial)- tanto la competencia material como la territorial con la que actúa un Notario, el cual es un fedatario por delegación estatal, conforme a los artículos 30, 31 y 32 del Código Notarial. Por ello una escritura pública notarial no es susceptible de legalización.

De todo lo dicho debe quedar claro que el artículo 31 de la Ley de Marcas, 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 que a la letra indican lo siguiente:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“**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.”

Asimismo, dicho voto señala que “... tanto el sistema de acreditación y remisión de poderes del párrafo 2º del artículo 82 de la Ley de Marcas concordado con los artículos 9, 21, 31, 35, 46, 54, 61, 69 y 77 del mismo cuerpo normativo, como el requerimiento del poder en documento privado con trámite de autenticación y legalización -para el caso de poderes otorgados en el extranjero- del artículo 31 de la Ley de Marcas, concordado a su vez con los artículos 32, 35 y 9 de la misma normativa; todas éstas son normas de carácter especial, que en realidad dan continuidad al tratamiento que de la representación en materia de poderes otorgados en el extranjero, realizaba el citado Convenio Centroamericano...”

CUARTO. Lo anterior nos lleva a determinar que los poderes que fueron acreditados y que constan en los diversos expedientes del Registro de la Propiedad Industrial, pueden ser utilizados por medio de la aplicación del sistema de remisión. Esto último por dos razones fundamentales: La primera, que una vez acreditados los poderes por parte del Registrador, la validez de los mismos se mantiene independientemente de que cambien los requisitos que en el momento de la respectiva valoración hubieren sido aplicables, consecuencia lógica que se deriva de la aplicación en particular del principio constitucional de irretroactividad de las leyes, excepción hecha de los supuestos en que la personería acreditada no cumpla con la legislación vigente en su momento. Segundo, tal y como ha quedado claro, los poderes otorgados en el extranjero pueden ser formalizados en documento privado con el trámite de legalización consular.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Al tenor de lo expuesto, este Tribunal concluye que lo procedente en el presente asunto es revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos del tres de julio del dos mil seis. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la oposición, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuesta, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos del tres de julio del dos mil seis. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la oposición, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal. **NOTIFÍQUESE.—**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca