

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0158-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ECONATURA”

Unilever N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7544-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 027-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintiocho de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-558-219, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, de Holanda, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con quince minutos del tres de mayo del dos mil siete.

RESULTANDO

I- Que mediante escrito presentado el 29 de setiembre del 2005, el señor **RODOLFO ERNESTO BOILLAT SILVA**, Ingeniero Industrial, casado una vez, portador del carné de residencia número 0033289-220-01-00018887, vecino de Escazú, actuando como presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **PRODUCTOS CORINATURA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-339247, domiciliada en San Rafael de Escazú, San José, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECONATURA**”, en **Clase 31** internacional, para proteger distinguir: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y

legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta.

II- Que en fecha 04 de agosto del dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hededüs, representando a UNILEVER N.V. de Holanda, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca relacionada, por ser dicha compañía titular de varios registros en nuestro país de la marca “**NATURAS (NATURA S)**”, en diversas clases.

III- En resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, del tres de mayo del dos mil siete, se dispuso: “**POR TANTO** // En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE: I-** Declarar el abandono de la oposición de la marca “**ECONATURA**”, en clase 31 internacional presentada por **LUIS PAL HEGEDÜS**, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V II**. Se ordena continuar con el trámite del expediente 2005-7544. **NOTIFÍQUESE.**”

IV- Por libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 07 de junio del dos mil siete, la representación de **UNILEVER N.V** plantea en tiempo el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

V- A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, mas si la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la

resolución apelada, se tiene como hecho de esa naturaleza, el siguiente: Que el Licenciado Luis Pal Hegedüs, es apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V, con oficinas en Weena 455, 3013 AI Róterdam, Países Bajos (hecho no controvertido y folios 62-65).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza importantes para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO: Planteamiento del problema: El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la oposición de la marca de fábrica y de comercio “ECONATURA”, por considerar que la parte recurrente carece de legitimación procesal para actuar, al incumplir con la prevención que se le hizo mediante auto de las 12:20 horas del 29 de agosto del 2006, el que requirió acreditar debidamente su representación, de conformidad con las exigencias de la ley y según las Circulares RPI-01-2005 y RPI-04-2006 y ratificar lo actuado en el proceso, ya que en la oposición presentada no constaba un expediente que acreditara su representación. Estimó el a quo que el escrito presentado el 28 de noviembre del 2006 por el señor Pal Hegedüs, en el cual respondió dicha prevención, si bien indicó que el poder que lo acreditada fue aportado el 08 de setiembre del 2006, no señaló el número de expediente, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, aunque el relacionado libelo del oponente menciona el expediente No 7592-2005, el mismo corresponde a la oposición de la marca “M-AZING” y el poder que ahí consta es únicamente para dicha marca, por lo que no sirve para tramitar la oposición a la marca ECONATURA.

Por su parte, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, aduce como agravios en su recurso de revocatoria y apelación, que no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues aunque reconoce que de forma involuntaria y errónea respondió el auto indicado en que se le prevenía el poder, atendió el mismo en el término legal; además la praxis registral ha sido que el Registro emita una resolución previniendo aclarar esas contestaciones y no decretar el archivo de la oposición, causándole un gran perjuicio a su mandante, lo que considera

contrario al espíritu de la Ley No 7978, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, según se interpreta del contenido de su artículo primero. Al interponer sendos recursos, rectifica y manifiesta que el poder especial que acredita su mandato se encuentra adjunto a la marca tramitada bajo el Expediente No 8113-2006, “NATURA S DELIGUISON, clase 30 internacional. Estando el expediente en conocimiento de esta Instancia, mediante auto de las 11:15 minutos del 17 de setiembre del 2007 se le previno a la Dirección del Registro remitir una copia certificada de dicho poder, incluyendo la totalidad de los folios de la respectiva legalización consular y posteriormente, por considerar que el mismo fue omiso en este aspecto, por auto de las 11 horas del 07 de noviembre del 2007, se le previno al Licenciado Pal Hegedüs aportar copia certificada del mismo poder, cumpliendo con igual requisito.

CUARTO: Legitimación procesal del oponente y su saneamiento: El capítulo II de la Ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regula el “Procedimiento del registro de marca” y en su artículo 9 inciso j) establece “*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 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.*” Dentro del mismo capítulo, el artículo 16 regula la “oposición al registro” y al respecto dispone que “*...La oposición deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen...*”, debiendo lógicamente entenderse que esa solicitud debe cumplir, en lo que le resulte aplicable, con los presupuestos formales y procesales exigidos para la solicitud de registro y señalados en el artículo 9.

Por su parte el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: “*...de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”

(El subrayado y la negrilla no son del original).

Como ha sido reiterado en la jurisprudencia de este Tribunal, la interpretación armónica de estas disposiciones permite inferir que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de registro de una marca en la que se actúe mediante apoderado - y habría ahora que añadir- que también de aquellas de oposición que se presenten a ese registro.

No debe perderse de vista, sin embargo, el contexto en que debe ser interpretado el artículo 13 referido en lo que se refiere al incumplimiento de las prevenciones, al tenor de los principios de antiformalismo, también denominado “pro actione”, instrucción y el de verdad real que informan el procedimiento administrativo.

Con relación al primero, debe decirse que encuentra sustento en los artículos 221, 222, 224, 225, 260, 269, 292 y 304 de la Ley General de la Administración Pública y en esencia trata de asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Al respecto se ha dicho que:

“ En materia de procedimiento administrativo, rige el principio constitucional de informalidad o pro actione, por lo que debe siempre interpretarse de la manera más favorable al ejercicio de la acción y la decisión sobre el fondo de la cuestión debatida, dejando de lado ritualismos sin sentido...” (BRENES ESQUIVEL, (Ana Lorena y OTROS), “Formalidades y plazos en el Procedimiento Administrativo”, “Manual de Procedimiento Administrativo”, Procuraduría General de la República, San José, 2006, p. 60).

Por su parte, la Sala Constitucional, el Voto No 2004-02130 de las 11:50 horas del 27 de

febrero del 2004, ha manifestado en cuanto a este principio lo siguiente:

“Debe tener presente la Administración que el informalismo es un principio que rige las normas de la Ley General de la Administración Pública, lo que obliga a que en el caso de que una solicitud presentada a la Administración adolezca de requisitos, lo propio es que haga la prevención, o , en caso de haberse presentado ante un órgano incompetente, procede también a advertirlo o pasar el asunto a quien corresponda, pero notificando la decisión tomada, siempre partiendo de que de no haber obstáculo alguno debe la Administración brindar la información requerida o señalar el escollo que le impide hacerlo; indicar el estado de la gestión, o, en su caso, decidir sobre el fondo del asunto en el plazo legal”

Es el caso que nos ocupa, resulta claro que existió voluntad del administrado de cumplir en tiempo con lo que se le previno, no obstante incurrió en un error material que posteriormente, al requerir la revocatoria de la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, quedó aclarado, demostrando la existencia debida de legitimación ad processum, requisito que como se explicó, debe acreditarse en toda gestión marcaria. El Registro a quo, aplicó estrictamente la ley, declarando el abandono de la oposición; no obstante, bien pudo haber valorado, bajo las reglas de la informalidad, que el administrado, por medio de la vía recursiva, concretamente de la revocatoria, aclaró el error en que incurrió y demostró tener la legitimación debida. Lo anterior no implica que la Administración Registral esté obligada a estar reiterando prevenciones, ante el incumplimiento de las mismas. Esto no puede tener asidero en la ley y tampoco lo puede justificar la praxis registral, pues por el contrario el procedimiento administrativo está dispuesto para ser superado con celeridad y en respeto a los términos que a ese efecto señalan las normas.

Sin embargo, en el sub lite, como caso específico, quedó acreditado el requisito de marras, lo

que entiende este Tribunal Administrativo a la luz de su jurisprudencia más reciente, que ha dado un giro al tema de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, adoptando una posición favorecedora de la subsanación de los requisitos necesarios para su debida comprobación. Esta posición se enmarca dentro de los principios jurídicos que informan las funciones de este Órgano Jerárquico, establecidos en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual dispone en lo conducente:

“El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba (...)” “

El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad (...)”

Precisamente, el principio de oficialidad o de la instrucción, permite la obtención de las pruebas o certificación o averiguación de los hechos, no sólo por la actuación de las partes, sino que también puede y debe ser efectuada de oficio, es decir, la Administración debe cooperar, y es por ello responsable, en la reunión de los elementos de juicio necesarios para decidir.

En íntima unión con este principio, y siendo propicio para explicar los alcances del citado artículo 22, el jurista Agustín Gordillo explica el principio de “verdad material”, y al respecto dice que:

“(...) mientras en el proceso civil el juez en la práctica se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de verdad material, y debe ajustarse a los hechos, prescindiendo

incluso de que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstancias, que estén en otros expedientes, que la administración conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc. Si la administración no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará viciado.” (“Tratado de Derecho Administrativo. La Defensa del Usuario y del Administrado”, Dike Biblioteca Jurídica, Iera Edición Colombiana, Bogotá, 1998, p. VIII-58).

Bajo estas consideraciones, estando el presente expediente en conocimiento de esta Instancia, mediante auto de las 11:15 minutos del 17 de setiembre del 2007, fue por lo que se le previno a la Dirección del Registro remitir una copia certificada de dicho poder, incluyendo la totalidad de los folios de la respectiva legalización consular y posteriormente, por considerar que el mismo fue omiso en este aspecto, por auto de las 11 horas del 07 de noviembre del 2007, se le previno al Licenciado Pal Hegedüs aportar copia certificada del mismo poder, quien finalmente cumplió con lo requerido.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal, por mayoría, que por haberse demostrado el requisito de legitimación procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos del tres de mayo de dos mil siete, la cual se revoca, y en su lugar ordenar la continuación del trámite correspondiente a la oposición de la marca ECONATURA, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto.

POR TANTO

Con fundamento en las razones de ley, doctrina y jurisprudencia citadas, por mayoría se

declara con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **UNILEVER N.V.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, del tres de mayo de dos mil siete, la cual se revoca y en su lugar ordenar la continuación del trámite correspondiente a la oposición de la marca **ECONATURA** si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen. **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

El suscrito Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal, hago constar que la M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse en un Congreso fuera del país.

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El suscrito Juez salva el voto de la siguiente manera: “De previo a dictar la resolución que conoce de la apelación, se le previene nuevamente al Licenciado Luis Pal Hegedus, presentar certificación del poder donde conste en forma clara e indubitable la fecha de legalización de ese documento, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, conforme a los artículos 80 y 81 de la de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Ley N° 46, del 7 de junio de 1925), y 402 inciso 4° del Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante - Ley N° 50-A, del 13 de diciembre de 1928)”.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25