

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0109-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca de servicios U.A.P

CYTEC MAS S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-7931)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0349-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con cincuenta minutos del trece de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mainrad Gonzalez Soto cédula 2-525-725 mayor, casado, vecino de Grecia, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CYTEC MGS S.A** domiciliada en Grecia, Alajuela 200 metros sur del INS Barrio Los Pinos, Oficentro Guadalupe en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:58 horas del 05 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2017, el señor Mainrad Gonzalez Soto en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CYTEC MGS S.A** solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **U.A.P**, para proteger en clase 35 internacional: *“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.”* Clase 37: *“Construcción, reparación, servicios de instalación”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención de las 11:00:25 del 24 de agosto de 2017, le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado:” (...) 1- Debe indicar el nombre, calidades y dirección del representante de la sociedad solicitante, Art 9 cd Ley 7978. 2- Debe aportar personería que faculte al representante de la sociedad solicitante para actuar en este proceso. 3-Debe aportar el timbre de archivo de 20 colones” (...) Al efecto se le conceden quince días hábiles para los puntos uno y dos y tres meses para el punto tres, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias...”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:15:58 horas del 05 de febrero de 2018 y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el apoderado generalísimo de la compañía **CYTEC MGS S.A**, apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:58 horas del 05 de febrero de 2018.

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.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:

1- Que mediante resolución de prevención de las 11:00:25 del 24 de agosto de 2017, le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado:” (...) 1- Debe indicar el nombre, calidades y dirección del representante de la sociedad solicitante, Art 9 cd Ley 7978. 2- Debe aportar personería que faculte al representante de la sociedad solicitante para actuar en este proceso. 3-Debe aportar el timbre de archivo de 20 colones” (...) Al efecto se le conceden quince días hábiles para los puntos uno y dos y tres meses para el punto tres, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias...”(v.f.3)

2- Dicha resolución fue notificada mediante fax al solicitante el día 25 de agosto de 2017.
(v.f.3 vto)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación indicó lo siguiente: “(...) *CYTEC MGS S.A no recibió la notificación Solicita se declare con lugar el recurso y se anule la resolución.*”

CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN. (voto 217-2015) En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 022-2007, de las 16:45 horas del 8 de enero del 2007, al señalar: “*Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas. De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron. No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra porque concierne a la **legitimatio ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería*”

en cualquier estado del trámite (...)". De igual manera ha indicado este Tribunal, que la capacidad procesal debe estar en orden desde el inicio ya que: *"consentir lo contrario contravienen el mandato legal previsto en el artículo 103 del 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. (Ver Voto N° 291-2007 de las 10:15 horas del 18 de setiembre del 2007). (el subrayado es del texto original).*

A la luz de la jurisprudencia citada, y tomando en consideración lo prescrito en los numerales

9 párrafo segundo y 82 Bis, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de

enero del 2006, 4 del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero

del 2002, y 1256 del Código Civil y 103 del Código Procesal Civil, tenemos, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, si un trámite se instaura o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídicas.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno por medio de su apoderado a la empresa solicitante mediante resolución de las 11:00:25 del 24 de agosto de 2017 (...) *1- Debe indicar el nombre, calidades y dirección del representante de la sociedad solicitante, Art 9 cd Ley 7978. 2- Debe aportar personería que faculte al representante de la sociedad*

solicitante para actuar en este proceso. 3-Debe aportar el timbre de archivo de 20 colones". Para lo cual se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas.

QUINTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En ese sentido el artículo 9° estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem).

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud

respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (...)*”.

Con relación a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con el procedimiento estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, tantas veces citado, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:00:25 del 24 de agosto de 2017 efectivamente comunicó al solicitante una serie de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, esa prevención fue notificada el 25 de agosto de 2017, al número de Fax señalado por el solicitante “4001 86 39”, tal y como consta en la solicitud en la cual el gestionante, pidió que se notificara mediante fax indicado, no obstante el apoderado especial de **CYTEC MGS S.A** , no contestó la prevención dentro del término y presentó su escrito de contestación en el recurso de revocatoria con apelación hasta el 12 de febrero de 2018, habiendo transcurrido ya el plazo otorgado por el Registro para su debida contestación. Por lo anterior lleva razón el Registro en declarar el abandono y archivo del expediente toda vez que la prevención no fue contestada en tiempo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mainrad Gonzalez Soto con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CYTEC MGS S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:58 horas del 05 de febrero de 2018, la cual se confirma

SEXTO. 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mainrad Gonzalez Soto con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CYTEC MGS S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:58 horas del 05 de febrero de 2018, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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