

RESOLUCION FINAL

Expediente No 2007-0191-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “OLI”

The Procter & Gamble Company, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 1595-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 041-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, treinta minutos del dos de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en nombre de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, entidad domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3315, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “OLI”. En el escrito de solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “OLI”, en clase 03 de

la Clasificación Internacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el **primero de marzo de dos mil cinco**, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, vecino de San José, actúa en representación de OLI , LLC, sociedad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en 3075 NW 107 TH Avenue, Miami, FL 33172 (ver folio 1), por lo que el Registro mediante resolución de las siete horas con cincuenta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil cinco, le previno aportar el poder correspondiente. En atención a dicha prevención, en escrito presentado al Registro el primero de junio de dos mil cinco, el Licenciado Corrales Azuola a efecto de acreditar su personería, adjunta testimonio de la escritura pública número ciento cuarenta y cuatro, otorgada ante la Notaria Larissa Seravalli Suárez, en San José, a las **diecisiete horas del treinta y uno de mayo de dos mil cinco**, por el cual el señor Carlos Enrique Corrales Solano sustituye su poder que le fue otorgado el **nueve de mayo de dos mil cinco** al Licenciado Carlos Corrales Azuola.

De lo anterior se deduce claramente, que el Licenciado Corrales Azuola no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa **OLI, LLC.**, al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial (1 de marzo de 2005) la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OLI**”, ya que tanto el poder original del señor Corrales Solano como la sustitución al Licenciado Corrales Azuola, se suscitan en fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro.

SEGUNDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN. De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades señaladas, dentro de la formal oposición interpuesta en fecha 30 de marzo de 2006, en contra de la solicitud de registro de la marca comercial “OLI” en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, indica que

actúa en condición de gestora de negocios de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3315, Estados Unidos de América.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 04 de abril de 2006, la Licenciada Arias Chacón acredita su representación adjuntando el testimonio de escritura número trescientos diecisiete, otorgada a las catorce horas y cuarenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil seis, ante el Notario Gabriel Lizama Oligier, el cual refiere a la sustitución que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser realiza a la Licenciada Marianella Arias Chacón, visible a folios cuarenta y seis frente y vuelto del expediente. Sin embargo, en dicho testimonio se omitió indicar el nombre del funcionario extranjero ante quien se otorgó el poder original, según lo previsto en el artículo 84 del Código Notarial en concordancia con los numerales 28 y 1256 del Código Civil.

Ante tales omisiones, este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas, con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil siete (ver folio 151) le previno a la recurrente subsanar el poder aportado. En cumplimiento de lo prevenido, por escrito presentado el 9 de noviembre de 2007, la Licenciada Arias Chacón ratificó todo lo actuado y subsanó lo prevenido. No obstante, este Tribunal no puede inadvertir que al haberse planteado la oposición bajo la figura de la gestoría, el poder presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón para acreditar la representación, debió estar otorgado en forma válida y eficaz dentro del término de tres meses a partir de la presentación, toda vez que actúa bajo una figura procesal de excepción que conlleva formalidad en su trámite y que impone asimismo, el tener por acreditada la representación y verificada la ratificación dentro del plazo, en el caso concreto, de tres meses por tratarse de una persona jurídica extranjera. Nótese, que si bien, tal requisito se presentó antes del plazo que la ley otorga (ver folio 45) el mismo fue cumplido en

forma defectuosa.

Merece señalar, que este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud el criterio que se sostiene con respecto al procedimiento mediante la gestoría procesal y los presupuestos que regulan tal figura, señalando en esa oportunidad que: *“El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al decir: “Artículo 82. ... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre”. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales: “Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”*”.

De lo anterior se infiere, que al actuarse como gestor oficioso obliga a dejar dentro del **plazo** establecido, acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido.

El incumplimiento de las formalidades exigidas por tales numerales, impide a este Tribunal tener por válido y eficaz el poder a que hace referencia la Licenciada Marianella Arias Chacón en el escrito presentado ante el Registro el día 04 de abril de 2006, visible a folio cuarenta y cinco del expediente.

TERCERO. En tal sentido, considera este Tribunal que en el presente asunto, los representantes de la empresa solicitante como de la opositora carecen de la legitimación procesal efectiva, una para gestionar la solicitud de inscripción del signo “OLI”, y la otra para tramitar la oposición interpuesta a dicha solicitud. La empresa gestionante, tal y como se detallo, acredita su representación en un poder otorgado en una fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro, por lo que cabe mencionar, que todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, consentir lo contrario contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro 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.

Ha de tenerse presente que la legitimación procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, tal como lo exige también el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“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 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 el que se encuentra”*.

En relación a la empresa opositora, ésta planteó la oposición bajo la figura de la gestoría y al actuarse como gestor oficioso, tal y como se analizó, obliga a dejar dentro del plazo establecido por ley acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido, lo cual no fue cumplido por la opositora pues se presentó con un poder que no cumplió con los requisitos que impone la normativa citada.

De lo expuesto, este Tribunal concluye, que tanto el representante de la empresa solicitante OLI, LLC, como el de la opositora THE PROCTER & GAMBLE COMPANY remitieron a poderes inválidos e ineficaces para acreditar su representación, siendo que en definitiva, han carecido de la debida representación para actuar en nombre de sus representadas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del dieciocho de julio de dos mil cinco, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del dieciocho de julio del dos mil cinco, con el propósito de que ese Registro



proceda a enderezar los procedimientos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACIÓN

TE: GESTOR OFICIOSO

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06