



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0429-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “ESPRESSO”

Hasbrook Overseas Corp., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-2913)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 049-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Roadtown, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con trece minutos y nueve segundos del catorce de mayo dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2007, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, solicitó la inscripción del signo **“ESPRESSO”**, como marca de fábrica y de comercio en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger café; café instantáneo en polvo, granulado y descafeinado; barras de granola, cereal; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú;



sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura y polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; y hielo.

II.- Que mediante resolución dictada a las a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del trece de mayo dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 27 de mayo de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 2 de diciembre de 2008, expresó agravios.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. EN CUANTO A LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DE LA SOLICITANTE. Sin entrar a conocer el fondo de este asunto, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de registro de la marca “**ESPRESSO**”, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2007, la Licenciada **Marianella Arias Chacón** afirmó actuar en su calidad de apoderada especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, pero en ningún momento del procedimiento acreditó su personería, ocurriendo que en el único documento que consta en autos referente a ese extremo, visible a folios del 26 al 28, se consigna como representante de la empresa interesada en la inscripción marcaria, a una persona distinta a la petente.

De lo anterior se deduce que la Licenciada **Arias Chacón** no estaba legitimada para actuar en representación de la citada empresa al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción de la marca “ESPRESSO”, actuar que contraviene el mandato legal dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, que dice:

“ *Artículo 9°.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:*

“ (...) **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 que se encuentra” (Lo resaltado no es del original).

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado antes el correspondiente poder por parte del sujeto legitimado. Entonces, en el caso bajo análisis, al no constar un poder conferido a la Licenciada **Arias Chacón**, la solicitud instaurada por ella es inválida e ineficaz, tal como lo ilustra la doctrina al señalar: “*Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.*” (Baudrit Carrillo Luis. Sobre



Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001), resultando improcedente –por demás– la “ratificación” efectuada por el Licenciado Manuel Peralta Volio a folio 7 del expediente, por cuanto esa es una figura procesal reservada únicamente para los supuestos de las actuaciones iniciales realizadas bajo la calidad de **gestor oficioso** (véanse los artículos 82 de la Ley de Marcas, y 9° de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que no es el presente.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, al 29 de marzo de 2007 no contaba con capacidad procesal para actuar en representación de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y nueve segundos del catorce de mayo dos mil ocho, la cual se confirma, pero no por los razonamientos dados por ese Registro, sino por lo expuesto en esta resolución.

CUARTO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de



Propiedad Industrial a las once horas con trece minutos y nueve segundos del catorce de mayo dos mil ocho, la cual se confirma, pero no por los razonamientos dados por ese Registro, sino por lo expuesto en esta resolución. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES:

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos**
- **TE: Representación**
- **TG: Requisitos de inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.06**