

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2006-0298-PI**

**Solicitud de renovación de la marca de fábrica “CENTRUM”**

**WYETH HOLDINGS CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 41556)**

### ***VOTO No. 054-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero 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-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, trece minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, solicita la renovación de la marca de fábrica **CENTRUM**, en clase 5 de la Clasificación Internacional, inscrita al tomo doscientos setenta y tres (273), folio setenta y dos (72), asiento ochenta y ocho mil setecientos nueve (88709), para proteger y distinguir preparaciones de minerales y multivitamínicas, indicando que el poder para actuar en nombre de dicha empresa se encuentra, entre otro, adjunto al expediente de cambio de nombre de la marca “EQUEST PRAMOX”, No. 136171.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO.** Que en resolución emitida a las catorce horas, trece minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la solicitud de renovación de la marca de fábrica “**CENTRUM**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATIOM**, por considerar que no se acreditó en tiempo la representación.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro a quo, el seis de junio de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, presenta recurso de revocatoria, declaratoria de nulidad y apelación en contra de la resolución recurrida, por considerar que la representación fue debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al haber sido el mismo apoderado que registró la marca que se solicita renovar, y citando correctamente el expediente en el constaba ajunto el documento de poder que acredita su personería.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de estas diligencias.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió un pronunciamiento al respecto, este Tribunal establece como hechos con tal naturaleza, los siguientes: **1)** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, según consta de poder debidamente autenticado y legalizado y de las copias certificadas del testimonio de la escritura número ciento ochenta y cinco, otorgada ante el Notario Eduardo Diaz Cordero, visible al

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

folio noventa y siete vuelto, del tomo dos de su protocolo, mediante la cual, la Licenciada María Vargas Uribe, sustituyó su poder en el Licenciado Vargas Valenzuela (ver folios 25, 26, 27, 45 y 46). 2) Que la compañía **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, es la propietaria de la marca de fábrica “**CENTRUM**”, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, según acta No. 88709, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir preparaciones de vitaminas y minerales (ver folios 42 y 43).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sin entrar a conocer el fondo del asunto, analizado por este Tribunal el contenido y forma del documento de poder, constante a folios veinticinco (25), veintiséis (26) y veintisiete (27), con el que se fundamentó la representación del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela dentro de la solicitud de renovación de la marca de fábrica “**CENTRUM**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, se considera que dicho documento de 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.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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:

“**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...”

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**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.

Al tenor de lo expuesto, este Tribunal concluye que lo procedente en el presente asunto es declarar con lugar el recurso de apelación por las razones aquí dichas y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la solicitud de renovación de la marca de fábrica “**CENTRUM**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la solicitud de renovación de la marca de fábrica “**CENTRUM**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Previa constancia

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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***

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.