

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0408-TRA-PI

Solicitud Nulidad de Makhteshim Chemical Works Ltd., contra el registro de la marca “THIONIL” número 147.895 propiedad de Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.

Makhteshim Chemical Works, Ltd, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2004-1168)

VOTO No 082-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del doce de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS, LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Israel, domiciliada en Industrial Zone, Beer-Sheva, Israel, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de junio del dos mil seis.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Analizado por este Tribunal el contenido de la solicitud de nulidad constante a folios 1 al 4, con el que se fundamentó la representación del licenciado Víctor Vargas Valenzuela dentro de la solicitud de nulidad formulada por **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS, LTD**, contra la marca de fábrica inscrita “**THIONIL**”, se logra determinar, que el licenciado Vargas Valenzuela, señaló que su acreditación se encuentra adjunto a la solicitud de registro de la marca “**MAKTION**” solicitada en clase 5 de la nomenclatura internacional, otorgada bajo el Acta N° 87.265, tal situación da cabida al saneamiento en esta instancia, por lo que este Tribunal mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, del veintiséis de enero de dos mil siete, le previno a la Dirección del Área de Servicios Registrales que aportara “**una copia certificada del poder** que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

consta en el expediente N° **1994-454**, que se presentó junto con la solicitud de registro de la marca “MAKTION”, en clase cinco de la nomenclatura internacional, al que se refiere el Acta N° **87265**. Inclúyase en esa certificación los folios de la respectiva legalización consular...” (la negrita es del texto original), ello, con el afán de verificar si el poder que consta en el expediente citado, al cual remite el representante de la empresa aludida, reúne los requisitos de legalización y autenticación, es decir, si cumple con los lineamientos establecidos por este Tribunal en el voto N° 347-2006 de las nueve horas, del treinta de octubre de dos mil seis.

Dicho voto entre otras cosas dice 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.

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)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“**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.”

[...] Por otro lado, 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...”

SEGUNDO. 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 analizado. Esto último por dos razones fundamentales: La primera, pues 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 del principio constitucional de irretroactividad de las leyes, excepción hecha de los supuestos en que la personería acreditada no cumple 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, en el presente asunto, analizada la certificación del documento visible a folios 118 a 121

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(que es poder especial otorgada por la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd a Víctor Vargas Valenzuela), y observando que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el numeral 31 y artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925, artículo 402 del Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante-Ley N° 50 A, del 13 de diciembre de 1928, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado y revocar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del trece de junio del dos mil seis, a efecto de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la solicitud de nulidad, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

TERCERO. Sobre la aplicabilidad del artículo 85 de la Ley de Marcas. No es aplicable en el presente asunto la sanción de abandono que regula el artículo 85 de la Ley de Marcas de la siguiente manera:

“...Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, **si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados...**” (lo resaltado no es del original)

Conforme lo anterior, en el caso concreto no se puede recargar al usuario semejante medida, siendo que desde su solicitud original, el poder con que actuó se encontraba a derecho, tal y como lo ha establecido este Tribunal en el **voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis**, por lo que la notificación de la prevención hecha al solicitante respecto de la presentación de un nuevo poder, no debe tomarse en cuenta en este caso concreto, como inicio del cómputo para decretar el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

abandono de la gestión, siendo que la legitimación ad procesum del solicitante, se tiene por acreditada desde el inicio de la solicitud.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación y se revoca la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del trece de junio de dos mil seis, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el **a quo** continúe con los trámites propios de la solicitud de nulidad, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para que se continúe con los trámites propios de la oposición. **NOTIFÍQUESE.—**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias