

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0109-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio SANDIA JUGOSA

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2004-0622)

VOTO N° 137-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil cinco.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, quien dijo ser apoderado especial de la empresa **WM. WRIGLEY JR. COMPANY**, sociedad organizada según las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en la 410 North Michigan Avenue, Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas once minutos del veintiuno de abril de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **SANDIA JUGOSA**, para proteger y distinguir confitería, goma de mascar que hace bombas, goma de mascar, confites y mentas, en clase 30 de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas veintiséis minutos del dieciocho de junio de dos mil cuatro (f.18), previno a la empresa solicitante de la marca Sandía Jugosa, “*aportar poder especial en escritura pública, de acuerdo con el voto 118-2003 del Tribunal Registral Administrativo, al memorando AJ-RPI-NO. 62-2004 y resolución No. 2004-00576 de la Dirección Nacional de Notariado (DE ACUERDO CON LA CIRCULA NO. RPI-07-2004, SI LA SOLICITANTE ES NACIONAL SE OTORGARAN DOS MESES CALENDARIO Y SI ES EXTRANJERA SEIS MESES CALENDARIO, PLAZO QUE CORRE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU NOTIFICACION)* el acta de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

renovación dada para ubicar Poder Especial no es la correcta (es otra casa)(sic), marca DUO está caduca.”, otorgándole un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse las diligencias. Esa prevención fue notificada el 26 de junio de 2004, y mediante escrito presentado el 01 de julio de 2004, la parte solicitante subraya que el poder consta en el expediente de renovación No15450, en el año ochenta y cinco de la marca “DUO” Registro No.25109 (f.20). El Registro, mediante resolución de las trece horas cuarenta y nueve minutos del 17 de agosto de 2004, le indica al solicitante del registro en cuestión que el expediente 15450 de renovación pertenece a otra marca y le previene que aporte fotocopia del poder especial, concediéndole al efecto quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse las diligencias, resolución que fue notificado el 23 de agosto de 2004. Asimismo, el licenciado Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2004 (f. 22), atiende dicha prevención proporcionando una fotocopia simple del poder especial que WM. Wrigley Jr. Company otorga a Víctor Vargas Alfaro y Víctor Vargas Valenzuela. Así, el Registro de la Propiedad Industrial, procede mediante resolución de las doce horas cincuenta y cinco minutos del 21 de octubre de 2004 a dictar resolución por la cual declara sin lugar la solicitud presentada, la cual es notificada el primero de noviembre de 2004. Seguidamente, el Licenciado Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2004 apela dicha resolución (F.29).

SEGUNDO: No obstante lo anterior, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición que dice ostentar, por escrito presentado a las trece horas cuarenta minutos y cincuenta y cinco segundos del **13 de diciembre de 2004** (f.30) relacionando la resolución dictada por el Registro a las 7:26 horas del **18 de junio de 2004**, visible a folio 18 del expediente, y alegando imposibilidad material de su representada para cumplir con la presentación de un documento de poder especial otorgado en su país de origen, en escritura pública con las formalidades indicadas, solicita “*prórroga adicional de tres meses con el fin de esperar la aprobación del PROYECTO DE LEY NO 15617, de reciente publicación en La Gaceta No-195 del día 06 de Octubre de 2004, el cual ya fue aprobado por unanimidad por la Comisión Legislativa respectiva, a efecto de conservar la validez del poder citado en la solicitud de referencia ...*”; sin embargo, sobre dicha solicitud no consta en el expediente pronunciamiento alguno por parte del Registro. Asimismo, por nota de fecha 09 de febrero de sic 2004 recibida por Asesoría

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Jurídica el 09 de febrero de 2005, suscrita por el registrador Licenciado Abelardo Fernández Carvajal, se remite el expediente para la conversión de acto de acuerdo a la circular N° RPI-01-2005 (Folio 31). De seguido, por escrito presentado a las doce horas siete minutos quince segundos del **15 de marzo de 2005**, el Licenciado Vargas Valenzuela manifiesta, en relación con la resolución dictada por el Registro, a las 07:26 horas del **18 de junio de 2004** (f.18) que se presenta en tiempo a solicitar, entre otros, una nueva prórroga de tres meses en espera de la aprobación del “Proyecto de Ley No.15617 denominado INTERPRETACION DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS” y acompaña al escrito un documento de escritura pública (f.35), que refiere a nombramiento del señor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la citada sociedad. El Registro por su parte otorga validez a dicho poder y dicta la resolución final, a las 13:11 horas del 21 de abril de 2005, por la cual declara: “*Con base en las razones expuestas y citas de ley, se convierte en válido el acto emanado de la resolución de las 12:55 horas del 21 de octubre del 2004, dictada por este Registro, y consecuentemente: Se declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca SANDIA JUGOSA....*” (el destacado no es del original).

TERCERO: A.- Visto lo anterior, es claro para este Tribunal, que el procedimiento desarrollado por el Registro en el presente caso no se ha encausado en la forma prescrita por la normativa, respecto a las prevenciones, el artículos 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala el deber ineludible del Registro de la Propiedad Industrial de proceder a realizar el examen de forma de la solicitud de registro de un distintivo marcario, a fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados tanto por la ley como por las disposiciones reglamentarias correspondientes y, en caso de que dicha solicitud fuese omisa en cuanto al cumplimiento de algún requisito, debe notificarse al solicitante para que lo subsane, prescribiéndose que debe ser “dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”. Nótese que en el presente caso, nueve meses después (f.32) manifestando estar en tiempo el solicitante de la marca se refiere al cumplimiento de una prevención que se tuvo como atendida dentro del plazo que por ley se estipula (f.18-19-20 y 22), e incluso extraña tal actuación, pues la presentación de los escritos de fechas **13 de diciembre de 2004** y **15 de marzo de 2005** constantes a folios 30 y 32 respectivamente, se realizan sin mediar ninguna prevención

posterior por parte del órgano registral, y en ambos escritos se solicita una prórroga para cumplir con la presentación del poder especial en escritura pública, requisito prevenido por resolución de las 13:49 horas del **17 de agosto de 2004** y para lo cual se confirió un plazo de quince días hábiles, la cual fue debidamente notificada el **23 de agosto de 2004**. Resulta claro, entonces de acuerdo con lo anterior, que, en el trámite de la presente solicitud no se cumplió con el procedimiento establecido lo que violenta el principio de legalidad, toda vez que la norma marcaría establece un iter procedimental que debe atenderse en forma puntual en toda solicitud de registro de una marca, a fin de mantener el orden y en definitiva la seguridad jurídica que debe brindar el Registro. **B.-** En relación a la escritura aportado por la parte solicitante de la marca Sandía Jugosa, constante en autos (f.35) tenido como un poder y bien acreditado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ha de indicarse que este Tribunal no comparte tal actuación. Si bien, mediante resolución dictada por ese Registro a las siete horas veintiséis minutos del dieciocho de junio de dos mil cuatro (ver folio 18), le previno al solicitante que para continuar con el trámite, debía: “ *Aportar poder especial en escritura pública...* ”, y siendo que para cumplir con lo prevenido el quince de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela presenta el original del testimonio de la escritura número trescientos treinta y cinco, otorgada en San José, a las diecisiete horas del primero **de marzo de dos mil cinco**, ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, en el cual realiza una serie de manifestaciones que analizadas dejan claro que el mismo no puede considerarse un contrato de mandato conforme a derecho, porque en sentido estricto no lo es, ni tampoco resulta ser la forma idónea de darle validez y eficacia al poder otorgado por WM.Wrigley Jr. Company a Víctor Vargas Alfaro y Víctor Vargas Valenzuela que está adjunto en este expediente al folio 25, y con ello cumplir con lo prevenido, toda vez, que por disposición de ley, el mandato especial para efectos registrales requiere ser constituido en escritura pública, conforme a la reforma introducida al artículo 1256 del Código Civil. Cabe subrayar, que el párrafo segundo del supra citado artículo 1256, nació a la vida jurídica a raíz de las reformas hechas a ese cuerpo legal por medio del artículo 178 del Código Notarial, contiene la exigencia de que el poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deba otorgarse en escritura pública. Al respecto, el término escritura pública es definida como: “*documento extendido ante un notario, escribano público u otro fedatario oficial, con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por las*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

partes estipulantes” (GUILLERMO CABANELLAS, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R. L., Argentina, 27° edición, pág. 531). Lo anterior, provoca que las actuaciones del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en ambas instancias, resulten improcedentes, pues en definitiva ha carecido, y carece, de la debida representación, es decir, de *legitimatio ad processum*, para actuar en nombre de la compañía **WM. Wrigley JR Company**.

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, se ve compelido a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley General de la Administración Pública (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas trece minutos cinco segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con lo establecido de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO: Finalmente, respecto al escrito presentado ante ese Registro en fecha 15 de marzo último (f.32), suscrito por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la condición que señala, es menester dejar establecido que este Tribunal reprocha los términos empleados y los planteamientos que el mismo contiene, con lo que el Licenciado Vargas Valenzuela cuestiona la idoneidad y capacidad profesional de los miembros de este Tribunal. Valga recalcar que el respeto y la actuación ecuánime deben privar al ejercerse el principio de rogación registral, en aplicación del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, que demanda respeto en todas las actuaciones de los profesionales en derecho y el deber de conducirse en forma correcta, respetuosa y cortés en el trato con los funcionarios (artículos 15 y 53). En forma desacertada, el Licenciado Vargas Valenzuela le recuerda al Director del Registro de la Propiedad Industrial su obligación de: “... *vigilar y correcta protección de los derechos de propiedad intelectual sin importar los planteamientos de su Superior Jerárquico*...”(subrayado nuestro), manifestación que resulta desatinada, contraria a lo que la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

normativa impone, pues la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2002, en el artículo 25, le otorgó a este Tribunal competencia para conocer de las apelaciones interpuestas contra los actos y las resoluciones definitivas dictadas por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, además, de los recursos de apelación contra los recursos tramitados en dichos Registros, lo que significa que siendo el órgano técnico superior de los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, éstos tienen el deber ineludible de acatar sus resoluciones, amén, que el inferior no puede sostener competencias con su superior (artículo 45 Código Procesal Civil).

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas treinta y un minutos del diecinueve de febrero de dos mil cuatro. 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 enderece los procedimientos. Tómese nota de lo indicado en el considerando **QUINTO.- NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada

CONSTANCIA: El Juez Jiménez Sancho participó en la votación del presente asunto, no obstante, no firma esta resolución por encontrarse de vacaciones a partir del primero de julio de dos mil cinco. Lo anterior de conformidad con el artículo 154 último párrafo del Código Procesal Civil. ES TODO.-

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez, Presidenta.