



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0827-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ROLAND, acumulado con la solicitud de registro como marca del signo ROLAND

Roland Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N°s 9603-06 y 13526-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1409-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Roland Corporation, organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:13 horas del 25 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 12 de octubre de 2006 y a nombre de María de los Ángeles Montoya Raabe, solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo **ROLAND**, para distinguir instrumentos de música en la clase 15.

SEGUNDO. Que en fecha 26 de octubre de 2007, la Licenciada Marianella Arias Chacón,



representando a la empresa Roland Corporation, se opuso al registro solicitado, oposición que por estar basada en una marca no registrada, generó la presentación de la correspondiente solicitud de registro por parte de la empresa oponente, la cual se acumuló al expediente principal.

TERCERO. Que mediante resolución de las 09:00:13 horas del 25 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición planteada, acogiendo el registro solicitado y denegando a su vez el registro solicitado por la opositora.

CUARTO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 9 de junio de 2009, la Licenciada Arias Chacón en la condición expresada apeló la resolución final antes referida.

QUINTO. Que por resolución de las 13:30 horas del 18 de agosto de 2009, este Tribunal previno a la representación de la señora María de los Ángeles Montoya Raabe presentar documento de comprobación de la legitimación del Licenciado Bonilla Quesada a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, la cual no fue contestada.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hecho de tal naturaleza y de interés para la



presente resolución, se indica que la señora María de los Ángeles Montoya Raabe, en fecha 16 de febrero de 2007 otorgó poder especial al Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada (folio 6).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Como único de interés, no se probó que a la fecha 12 de octubre de 2006 el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada tuviera un poder válido que le facultara a actuar a favor de la señora María de los Ángeles Montoya Raabe.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL LICENCIADO BONILLA QUESADA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO. Si bien en el presente asunto se le dio la razón a la parte solicitante en cuanto al registro solicitado, en razón del contralor de legalidad que ejerce este Tribunal deberá revocarse la resolución venida en alzada, ya que está claro que a la fecha de presentación de la solicitud el solicitante no contaba con un poder que respaldara su actuación. Cuando un particular plantea una solicitud de registro de marca a nombre de otra persona, lo puede hacer de dos formas:

- 1- Si cuenta con la debida capacidad procesal otorgada por parte de la persona interesada, debe acreditar el poder otorgado por dicha empresa, presentándolo con su solicitud o indicando a dónde se encuentra, artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica en lo que interesa: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. 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; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”*

- 2- Si no cuenta con la debida capacidad procesal porque la persona interesada en la



solicitud no ha otorgado el poder correspondiente, se debe plantear la solicitud de acuerdo con los requisitos establecidos para la gestoría oficiosa, regulada en el párrafo tercero del artículo 82 de la Ley de Marcas, que indica: *“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.”*

En el presente asunto, a la fecha de presentación de la solicitud, sea el 12 de octubre de 2006, el Licenciado Bonilla Quesada adujo tener la calidad de apoderado especial de la señora Montoya Raabe, cuando está claro de los documentos aportados al expediente que ese hecho no es cierto, ya que el poder le fue conferido hasta el día 16 de febrero de 2007. Así, lo que le correspondía era actuar en calidad de gestor oficioso según lo explicado, cumpliendo los requisitos necesarios para la aplicación de tal figura procesal, lo cual tampoco sucedió.

CUARTO. Con fundamento en lo expuesto lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado pero por las razones aquí dadas, y revocar la resolución final venida en alzada, denegándose el registro solicitado por falta de legitimación del solicitante.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa Roland Corporation en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece segundos del veinticinco de mayo de dos mil nueve, pero por las razones aquí expuestas, la que en este acto se revoca y en su lugar se deniega el registro solicitado por falta de legitimación del solicitante. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

-Solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00:42:25

-Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TG: Requisitos de inscripción de la marca

TNR: 00:42:06