

**Expediente N° 2006-0370-TRA-PI**

**Solicitud de renovación de la marca “BUTLER”**

**JOHN O. BUTLER COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 45099)**

***VOTO N° 144-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinticinco de abril de dos mil siete.**

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 **JOHN O. BUTLER COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 4635 West Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que analizado por este Tribunal el contenido y forma del poder, constante a folios del 127 al 128, con el que se fundamentó la representación del Licenciado Peralta Volio dentro de la solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**BUTLER**”, en clase 6 de la Clasificación Internacional, se considera que dicho 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 la **legalización y autenticación** conforme las formalidades acordadas a 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.

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.”*

*[...] Por otro lado, tanto el sistema de acreditación y remisión de poderes del párrafo 2° 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, excepción hecha de los supuestos en que la personaría 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, requerimiento que en el presente asunto, fue subsanado por el representante de la empresa **JOHN O. BUTLER COMPANY**, por lo que este Tribunal concluye que lo procedente es revocar la resolución emitida por la Subdirección de dicho Registro, a las trece horas treinta y seis minutos del ocho de noviembre 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 y de comercio “**BUTLER**”, en clase 6 de la Clasificación Internacional, conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se revoca la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco, a los efectos de continuar con el procedimiento si otro motivo 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 solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**BUTLER**”, en clase 6 de la Clasificación Internacional, a nombre de la empresa **JOHN O. BUTLER COMPANY**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide.- **NOTIFÍQUESE.—**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Priscila Soto Arias***

***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. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.