

Expediente N° 2006-0386-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio “LANCO CONCRETE & MORTAR PATCH (DISEÑO)

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2003-8684)

VOTO N° 170-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas del once de mayo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y cuatro-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos del cinco de abril de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha quince de diciembre de dos mil tres, la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, quien dijo representar como apoderada especial registral a **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos dos mil quinientos cuarenta y ocho, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**LANCO CONCRETE & MORTAR PATCH (DISEÑO)**”, en clase 02 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para distinguir masilla para concreto.

SEGUNDO. En fecha veinte de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado Max Doninelli Peralta representando a **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. En resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos del cinco de abril de dos mil seis, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 y su reforma, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca LANCO CONCRETE & MORTAR PATCH (DISEÑO), en clase 2 internacional, presentada por LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, S.A. de esta plaza, la cual se ACOGE, y ordenar anotar en el asiento de inscripción que no se hace reserva de los términos “Concrete” y “Mortar Patch”. (...)”* (negritas, mayúsculas y subrayados del original).

CUARTO. Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha primero de setiembre de dos mil seis, la representación de Sur Química Internacional S.A. plantea recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene como único hecho probado que el señor Daniel de la Garza Chamberlain obtuvo su condición de apoderado de la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro (folios 25 a 27).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado que la Licenciada Denise Garnier Acuña tuviera la condición de apoderada especial registral de la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. a la fecha de presentación de solicitud de marca, sea el quince de diciembre de dos mil tres.

TERCERO. LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de registro de marca, la Licenciada Denise Garnier Acuña indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. se demostraba por el poder especial registral cuyo original se encontraba adjunto a la marca Wall Master (diseño), de la clase 02, expediente N° 2003-8669. Posteriormente, el señor Daniel de la Garza Chamberlain, actuando como apoderado especial de la misma empresa, y por escritos presentados en fechas veintitrés de febrero, veinticinco de junio y cinco de octubre, todos de dos mil cuatro, indica que su poder se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, de la marca Wall Master en clase 02, igual que lo hiciera la Licenciada Garnier Acuña en su escrito de solicitud. Pero, y por haberlo presentado el propio señor de la Garza Chamberlain junto con el último escrito presentado, vemos cómo el poder que se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, no figura como mandataria la Licenciada Denise Garnier Acuña, por lo que su legitimación procesal no puede provenir de dicho documento tal y como lo afirma la propia Licenciada en su escrito de solicitud. Además, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de marca.

De la documentación presentada al expediente, se deduce claramente que, ni la Licenciada Garnier Acuña era apoderada de **LANCO & HARRIS MANUFACTURING**

CORPORATION, S. A., al momento de presentar la solicitud de marca, ni tampoco lo era el Licenciado de la Garza Chamberlain al momento de ratificar lo actuado por ella, en su escrito presentado en fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro. Ahora, señala nuestro Código Civil, que el consentimiento es condición de validez de los contratos (artículo 1007), y que los mandatos que no son consentidos expresamente, se entienden consentidos tácitamente y por ende, perfectos con la primera actuación del mandatario (artículo 1252). Para el caso concreto, vemos cómo, por no haber sido consentido expresamente en el acto de haber sido otorgado, el mandato se reputa perfecto a partir del cinco de octubre de dos mil cuatro, con la primera actuación del mandatario posterior a su otorgamiento.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la ratificación que hace el señor de la Garza Chamberlain de lo actuado por la Licenciada Garnier Acuña en fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, puesto que, es un contrasentido que se autoricen actuaciones por un apoderado que no lo era al momento de realizarse. Si el señor de la Garza Chamberlain es apoderado desde el cinco de octubre de dos mil cuatro, no puede válidamente autorizar o ratificar actuaciones realizadas antes de obtener su poder.

Quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, legitimación que queda claramente demostrado, no poseía la Licenciada Garnier Acuña al momento de la solicitud. Y dicha situación no puede ser subsanada por el apoderado de la Garza Chamberlain, ya que su poder obtiene efectos jurídicos a partir del cinco de octubre de dos mil cuatro, fecha posterior a la de la solicitud, sea el quince de diciembre de dos mil tres.

CUARTO. LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SOLICITANTES DE REGISTROS DE MARCAS. Este Tribunal se ha dedicado en su jurisprudencia más reciente, a dar un giro al tema de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, adoptando una posición tendiente a la subsanación de los requisitos necesarios para su debida comprobación (ver Voto 347-2006 de este Tribunal). Sin embargo, en el presente caso, se denota una irregularidad de distinta índole, ya que, no se llegó nunca a demostrar que en el expediente 2003-8669 existiera un poder otorgado a la Licenciada Garnier Acuña,

tal y como ella misma lo afirmara en su escrito de solicitud de registro. Y además, el señor de la Garza Chamberlain, en su escrito presentado en fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro, también afirmó estar legitimado procesalmente de acuerdo al documento presentado al expediente 2003-8669, y sin embargo, se pudo comprobar que dicha legitimación fue otorgada en escritura pública fechada veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha muy posterior a la de su primer escrito.

Sobre este punto y una vez aclarada la jurisprudencia de este Tribunal respecto de la acreditación de la legitimación de un representante por medio de poder especial, debe este Tribunal llamar la atención a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, para que instruya a sus subalternos para que sean exhaustivos en la comprobación de la legitimación procesal de los solicitantes, a efecto de que estas irregularidades sean detectadas en el preciso momento de realizar la calificación inicial de las solicitudes o de previo a elevar el asunto en apelación y no sea en esta sede en donde se deban rechazar los asuntos que debieron serlo desde la primera calificación del registrador.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada a este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada, y en su lugar debe declararse inadmisibile la solicitud de registro de la marca de comercio “**LANCO CONCRETE & MORTAR PATCH**” (DISEÑO), en clase 02 de la Clasificación Internacional, por carecer la solicitante, Licenciada Denise Garnier Acuña, de legitimación procesal para realizarla. Por lo que el recurso de apelación se declara con lugar, pero por las razones dadas en la presente resolución.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado, pero por las razones aquí dadas, y por ende, revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos del cinco de abril de dos mil seis. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca