

Expediente 2006-0067-TRA-PI

Solicitud de la marca de fábrica y comercio “CommScope CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)”

Commscope Inc of North Carolina, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. ( Exp. de origen número 5149-04)

### ***VOTO N° 187 - 2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil seis.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve quien dice ser representante de la compañía “**COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA**” organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada y con oficinas en 1100 Commscope Place, S.E., Hickory, North Carolina 28602, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintidós de julio de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO.**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la condición mencionada presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)**” en clase 9 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que en la primera calificación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, se le previno al Licenciado Luis Pal Hegedus, aportar poder especial administrativo que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil y las ordenadas en el Voto No 118-2003 del Tribunal Registral Administrativo, así

también presentar una traducción de la marca, conforme lo ordena el artículo 9 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No consta en el expediente fecha en que fue notificada dicha resolución.

**TERCERO:** Que mediante libelo presentado el dos de setiembre del mismo año, en respuesta a la prevención formulada, el Licenciado Pal Hegedus se limitó a manifestar que su mandato fue otorgado en escritura pública por la compañía COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA, el cual se encuentra adjunto al expediente de la marca de fábrica y comercio “COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS”, en clase 9 internacional, Expediente 5154-2004, así también indica, que como respaldo de la representación de la empresa solicitante, adjunta al expediente de esa marca de fábrica y comercio, el poder especial otorgado en documento privado ante el Consulado de Costa Rica en Estados Unidos de América, que faculta el otorgamiento del poder especial señalado anteriormente, siendo omiso en cuanto a la manifestación de la traducción. Ninguno de los relacionados documentos constan en el expediente.

**CUARTO:** Que en fecha veintidós de octubre del dos mil cuatro, mediante resolución de las quince horas con cinco minutos, notificada el 19 de noviembre de ese año, el Registro le previene de nuevo al gestionante presentar una traducción de la marca e indicar el nombre correcto de la sociedad, requerimientos que cumple en su escrito de contestación presentado el 10 de diciembre del 2004, visible a folio once del expediente, en el que señala que la traducción de la marca al idioma castellano es “SOLUCIONES DE TRANSPORTE COMMSCOPE”, la cual es solicitada por la compañía COMMSCOPE INC. OF NORTH CAROLINA.

**QUINTO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con catorce minutos del nueve de febrero de dos mil cinco, notificada ese mismo día, le previene nuevamente al mandatario de la empresa COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA, presentar un poder especial que acredite debidamente su representación, al considerar – con vista del Voto 172-2003 del Tribunal Registral Administrativo - que la *“La sustitución de poder está defectuosa por cuanto el poder original que da origen a esta, no cumple con las formalidades establecidas por (sic) artículo 1256 del Código Civil, que indica que el poder debe estar asentado*

*en escritura pública...*” Además se le concede un plazo de seis meses calendario, a partir del día siguiente de la notificación, por tratarse de una solicitud extranjera, para que aporte el poder especial.

**SEXTO:** Que en relación a este defecto el apoderado de marras manifiesta, mediante escrito presentado el 01 de marzo del 2005, que *“en ningún momento se señala que el poder que origina la sustitución debe cumplir con las formalidades del artículo 1256, pues la misma directriz establece que no se requiere el aporte del poder original que faculta la sustitución, lo cual hace todavía más innecesario que el mismo sea otorgado también es escritura.”*

**SÉTIMO:** Que mediante resolución del 21 de abril del 2005, notificada el 31 de mayo siguiente, el Registro de la Propiedad Industrial vuelve a indicar como defecto que *“La sustitución aportada en fecha 10/12/2004 no es válida porque el poder original que faculta dicha sustitución no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 1256 del Código Civil, de acuerdo al Voto No 024-2005 del Tribunal Registral Administrativo.”* En respuesta a esta prevención, mediante escrito presentado el 03 de junio de ese año, el apoderado reitera lo manifestado en su escrito de fecha 01 de marzo.

**OCTAVO:** Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las catorce horas treinta y un minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, bajo la consideración de haberse omitido el cumplimiento efectivo de lo solicitado en el auto anterior, la Administración Registral resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)** presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la condición citada, y ordenar el archivo del expediente.

**NOVENO:** Que adjunto al escrito de interposición del recurso de revocatoria y apelación contra la anterior resolución, presentado el 04 de agosto del 2005, se presentó el testimonio de la escritura número ciento noventa y ocho, otorgada ante el Notario Alexander Araya Zúñiga, visible al folio ciento sesenta y nueve vuelto del tomo primero de su Protocolo, mediante la cual Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-669-228, en su concepto de apoderado especial de COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA, con vista en la escritura número ciento noventa y seis de las nueve horas quince minutos del tres de agosto del dos mil cinco,

otorgada también en el tomo primero del Notario Araya Zúñiga, sustituye su mandato en los señores Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-376-289 y María Vanesa Wells Hernández, cédula de identidad número 1-1176-503.

**DÉCIMO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de marzo del 2005, la Licenciada Well Hernández ratifica todo lo actuado por el Licenciado Pal Hegedus y además, ratifica también el recurso de apelación presentado en fecha cuatro de agosto de ese mismo año.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO.**

**PRIMERO: *Hechos probados.*** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que la Licenciada María Vanesa Well Hernández, de calidades citadas, es apoderada de la compañía COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA, a partir del 03 de agosto del 2005 (folio 20).

**SEGUNDO: *Hechos no probados.*** Por no constar en el expediente, no queda probado que el poder aportado al Expediente No 5154-2004, otorgado en escritura pública, de la marca de fábrica y comercio “COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS, así como el documento privado ante el Consulado de Costa Rica en Estados Unidos de América, que faculta al otorgamiento de tal poder, cumplan con los requerimientos de forma y fondo exigidos legalmente.

**TERCERO: *Planteamiento del problema.*** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)”, por considerar que la parte recurrente omitió subsanar el defecto apuntado en la resolución de las nueve horas con seis minutos del veintiuno de abril de dos mil cinco, aún cuando en realidad dicho defecto había

sido indicado en otras resoluciones de fecha anterior, a saber las dictadas a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro y a las catorce horas catorce minutos del nueve de febrero del 2005.

Por su parte el solicitante aduce como agravios, que el archivo del expediente es totalmente improcedente y arbitrario, ya que en ningún momento se está abandonando negligentemente la solicitud y mucho menos se está dejando de contestar la prevención notificada por el Registro el treinta y uno de mayo del dos mil cinco. Aduce, que las prevenciones siempre se han contestado en tiempo y forma, además señala, que en la resolución que declara el abandono, se alega que su mandante omitió subsanar un defecto relacionado con el poder especial, lo cual no es cierto, porque la prevención fue contestada y no se subsanó el defecto en razón de que se discrepa del criterio emanado del Registro. Alega que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 85, dispone que una solicitud de marca se tendrá por abandonada, siempre que no se inste el curso del trámite de la misma dentro del plazo de seis meses desde la última notificación a los interesados y en el caso de marras, su representada en ningún momento presentó inactividad por el plazo establecido por ley. Por las razones esgrimidas, considera absurdo archivar un expediente por discrepar de un criterio registral, cuando lo procedente hubiese sido dictar una nueva prevención indicando los motivos por lo que este Registro confirma su criterio de discrepancia, permitiendo al usuario ejecutar su derecho. Finalmente señala el representante de la empresa COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA, que a efecto de despejar las dudas o discrepancias con relación al tema del Poder Especial aporta un nuevo poder especial que acredita su mandato en escritura pública. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

**CUARTO. Análisis del problema.** El artículo 9 inciso d) referido, establece que la solicitud de registro de una marca contendrá *“el nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país”* y en el párrafo siguiente dispone al respecto que *“cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente...”* El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si : *“c) Señala una dirección o designa a un representante en el país”*. Finalmente, el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: *“de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para*

*que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”.* (El subrayado no es del original).

La interpretación armónica de estas disposiciones nos permite inferir que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de registro de una marca en la que se actúe mediante apoderado. Aunque documentalmente la acreditación del mandato pueda verse como un acto separado de la solicitud propiamente dicha, registralmente no lo es, pues aunque esta última constituye el documento principal, el otro constituye un documento accesorio indispensable sin el cual dicha solicitud carece de validez, pues faltaría el elemento de la legitimación que es esencial para sustentar la pretensión administrativa.

Así también el artículo 9 de la relacionada Ley, en su inciso g) establece taxativamente otro requisito que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido exige:

*“g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominado con significado en un idioma distinto al castellano.”*

Estas dos disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio, **“COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)”**.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve con cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, de la que no consta la fecha en que fue notificada, le previno a la empresa solicitante por medio de quien compareció como su apoderado, un requisito indispensable para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado, y ello es: **la traducción de la marca y el poder correspondiente**, debiendo entenderse, como se señaló con cita de norma expresa, que éste debe cumplir con las formalidades que le exige la Ley y para efecto de cumplir con el último defecto, se le otorgó un plazo de seis meses, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar las diligencias.

El Licenciado Luis Pal Hegedus, en la condición aludida, dentro del plazo concedido, teniéndose con esa intervención como notificado, contestó la prevención relacionada anteriormente y manifestó que el poder especial que acredita su mandato se encuentra **otorgado en escritura pública**, adjunto al expediente de la marca de fábrica y comercio “COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS” en clase 9 de la Nomenclatura Internacional, expediente No 5154-2004 e indica además, que adjunto al expediente de la marca citada, se encuentra el poder especial **otorgado en documento privado ante el Consulado de Costa Rica en Estados Unidos de América**, el cual faculta su mandato.

Conforme a lo anterior, el Registro a-quo, mediante resolución de las catorce horas con catorce minutos del nueve de febrero de dos mil cinco, determina que el poder a que remite el Licenciado Pal Hegedus, en su escrito de fecha diez de diciembre de dos mil cuatro, no cumple con las formalidades del numeral 1256 del Código Civil, ello, por cuanto el poder original que da origen a la sustitución de poder no cumple con las formalidades del numeral antedicho, situación que motivó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos del veintiuno de abril de dos mil seis (ver folio 14), mediante la cual le da otra oportunidad al representante de la empresa COMMSCOPE INC OF NORTH CAROLINA para subsanar el defecto mencionado. Sin embargo, dicho representante en su escrito de contestación, considera que “...*en ningún momento se señala que el poder que origina la sustitución del mismo debe cumplir las formalidades del artículo 1256...*”.

Este Tribunal mediante el Voto No 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio de este año, definió cuáles requisitos son exigibles a los poderes especiales otorgados en el extranjero y las formalidades que son aplicables conforme nuestra legislación nacional a las sustituciones de poder, condiciones que en principio, según lo manifestado por la recurrente, fueron debidamente cumplidas por su representada. Aún cuando por omisión imputable a la Administración Registral, no existe prueba en el expediente en relación a los supuestos documentos que originalmente acreditaron la personería del Licenciado Luis Pal Hegedus, a folio veinte consta una sustitución de poder a favor de María Vanesa Well Hernández, otorgada en escritura pública por el mandatario Luis Diego Castro Chavarría, cuyo poder también consta en escritura pública y de la que se da cita expresa de su fecha de autorización por el Notario Alexander Araya Zúñiga. Este último documento resulta en todo

conforme con los requisitos señalados en el indicado Voto No 154-2006 y bajo esta inteligencia la legitimación ad procesum está debidamente acreditada y/o eventualmente subsanada en las presentes diligencias. El poder indicado fue aportado el cuatro de agosto de dos mil cinco, cuando aún no había expirado el término establecido en las resoluciones visibles a folio doce y catorce, en las que erróneamente fue consignado su plazo de vencimiento el día 09 de julio del 2005, siendo lo correcto el día 09 de agosto siguiente, razón por lo que el prematuro abandono dictado por el Registro de la Propiedad Industrial es improcedente, pues el gestionante tenía a su favor el beneficio del plazo, atendiendo lo prevenido dentro de ese término legal.

Por otra parte, es importante destacar, que si bien es cierto, el recurrente no cumplió dentro del término otorgado en la resolución de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro (ver folio 7), con la presentación de la traducción, el Registro a-quo, a efecto de sanear las presentes diligencias le concedió la oportunidad de subsanar tal requisito, mediante la resolución de las quince horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil cuatro, visible a folio diez, defecto que corrige, ya que consta a folio once, la referida traducción. Sin embargo, resulta relevante mencionar, que este Tribunal no comprende las razones que haya tenido el a-quo, para reiterar un requisito que ya había prevenido en una resolución anterior, salvo que faltara su debida notificación, pues de acuerdo al iter procesal, el plazo para aportar la traducción había terminado. Prima facie se constata que la traducción de la marca de fábrica y comercio **“COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS (DISEÑO)”** no fue aportada en el término previsto por el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por consiguiente, el Registro debió ejecutar la sanción y en este caso, tener por abandonada la solicitud, no así otorgar un nuevo plazo, pues estamos ante un término preclusivo (v. f. 10). La preclusión supone en general el agotamiento del derecho o facultad procesal para ejercitarlo por el transcurso del tiempo o por algún acto incompatible, razón por lo que no es dable a la Administración Registral reabrir términos a lo que está vinculada por el principio de legalidad que la rige. No obstante, no puede verse perjudicado el administrado por este error administrativo y resultando que con su intervención, aunque tardía, subsanó el defecto prevenido, debe resolverse favorablemente a la conservación del acto.

**QUINTO. Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, la que en este acto se revoca.

***POR TANTO:***

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***