

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2007-0313-TRA-PI**

**Oposición de solicitud de registro de la marca “GIRASOL” DISEÑO**

**Compañía Numar, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2803-04)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 198-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con quince minutos del nueve de mayo de dos mil ocho.***

Recurso de apelación planteado por el el Licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad uno- mil cuarenta y cinco- seiscientos noventa y siete, en su condición de Apoderado Especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta minutos del once de setiembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha veintidós de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Robert C. Van Der Putten, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, cédula de identidad ocho- cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANONIMA**,

presentó la solicitud de inscripción de la marca “**GIRASOL CLOVER BRAND DISEÑO**”, en clase 29, para proteger y distinguir aceites y grasas comestibles.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día primero de diciembre de dos mil cuatro, el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor de edad, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en condición de gestor de negocios, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**GIRASOL CLOVER BRAND DISEÑO**”, en clases 29 nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas y cuarenta minutos del once de setiembre de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** / *En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE: I. Declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “GIRASOL CLOVER BRAND (DISEÑO)”**, en clase 29 internacional; presentada por Robert C. Van Der Putten, en su condición de Apoderado Especial de COMPAÑÍA NUMAR S.A. II. Se ordena archivar el expediente. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**CUARTO.** Que el Licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta minutos del once de setiembre de dos mil siete.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e

interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el señor Alejandro José González May, es presidente de la Compañía Numar Sociedad Anónima, según personería vigente al 22 de noviembre de 2001 (ver folio 71).
- 2.- Que los licenciados Robert C. Van Der Putten y Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, son apoderados especiales de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-0173998 (ver folios 72 al 73, 44 frente y vuelto y 82).
- 3.- Que el edicto de la marca **“GIRASOL CLOVER BRAND (DISEÑO)”** fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 192, 193 y 194 los días 01, 04 y 05 de octubre de 2004. (Ver folio 1).
- 4.- Que el licenciado Cristián Calderón Cartín, en su condición de gestor de negocios de ACEGRASAS S.A. presentó el 01 de diciembre de 2004 oposición al registro de la marca **“GIRASOL CLOVER BRAND DISEÑO”**, en clase 29 de la nomenclatura internacional.(Ver folio 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las doce horas cinco minutos del catorce de febrero del dos mil siete, le solicita al representante de la Compañía Numar, S.A., acreditar debidamente su representación y ratificar lo actuado en el proceso, de conformidad con las exigencias de ley y la Circular RPI-07-2006, en razón de que el Registro no validó el poder al cual remitió el licenciado Van Der Putten en el escrito inicial, ni los otros poderes aportados constantes a folios 23, 32 al 34 y 44 del expediente. En atención a lo prevenido, se presenta una sustitución de poder que no indicaba la fecha del poder original, por lo que dicho Registro no tuvo por acreditada la representación, ni cumplida la prevención declarando por ende el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GIRASOL CLOVER BRAND (DISEÑO)**”, en clase 29 nomenclatura internacional.

**CUARTO.** En relación con lo anterior, este Tribunal considera que la solicitud de inscripción que gestiona el señor Robert C. Van Der Putten, en la condición señalada, de la marca de fábrica y comercio “**GIRASOL CLOVER BRAND (DISEÑO)**”, en clase 29 nomenclatura internacional, cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente para acreditar la personería con la que actúa, de conformidad con el artículo 9º en relación con el 82 bis y el Transitorio Tercero de la Ley N° 8632 denominada Modificación de Varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, y de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, que dispone rige a partir de su publicación, la cual fue realizada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril del presente año. En lo de interés al caso particular, dichos artículos establecen: “**Artículo 9. Solicitud de registro.** / La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad

*Industrial y contendrá los siguiente: (...) 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.”*

*“**Artículo 82 Bis.- Poder para propiedad intelectual** / Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato...”*

*“**TRANSITORIO III.-** Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.”*

De lo transcrito, se advierte que para los poderes con los que se actúa, en casos de representación, el requisito formal mínimo para tenerse por acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, es el estar autenticados. De forma tal, que el poder será válido y eficaz para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, si cumple con esa formalidad mínima establecida en la Ley de cita en vigencia, como se indicó, a partir del 25 de abril recién pasado. También, merece señalarse que, dicho requisito debe ser verificado en los casos de acreditar un poder por remisión, donde, conforme lo establece el artículo 9° citado, bastará indicarse “el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra...”, tal y como se presenta en el caso de marras.

Resulta de importancia indicar, que las reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, que se establecen en la Ley 8632 citada, concretamente el artículo 82 bis, no contiene un tratamiento diferenciado a los poderes expedidos en el extranjero respecto de los otorgados en el territorio nacional, siendo exigible como requisito formal mínimo a los poderes para propiedad intelectual la autenticación del mandato. Por lo que se concluye, que la misma Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, en los artículos 9º y 82 bis citados, regula el requisito específico para los poderes con los que se actúan en casos de representación con que se gestiona una determinada solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial.

Consecuentemente, con fundamento en lo antes señalado, el poder al cual remite el licenciado Van Der Putten para acreditar su representación, el cual tal y como lo señaló en su escrito inicial presentado el 22 de abril de 2004, se encuentra adjunto a la solicitud de la marca Clover Dips, del cual consta fotocopia certificada por el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio 72 al 73 del expediente, cumple con el requisito formal mínimo establecido por la propia Ley de Marcas como norma especial, conforme su última reforma, siendo que para esta Instancia se ha subsanado el defecto de la capacidad procesal y su legitimación, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la oposición interpuesta por la empresa “ACEGRASAS,S.A.” contra la solicitud de registro de la marca “CLOVER GIRASOL (DISEÑO)”.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de legitimación y capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar, por las razones aquí dichas, el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta minutos del once de setiembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del

trámite de la oposición presentada por la empresa “**ACEGRASAS, S.A.**” contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**CLOVER GIRASOL (DISEÑO)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por las razones aquí dichas, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta minutos del once de setiembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la oposición presentada por la empresa “**ACEGRASAS, S.A.**” contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**CLOVER GIRASOL (DISEÑO)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## **DESCRIPTORES**

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos.**
- **T.E. Representación**
- **T.G. Requisitos de Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42:06**