



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2007-0078-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COSMIC WATER DEVICE” (DISEÑO)

CHUNG MING LEE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 741-05)

VOTO No. 299-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas del veintidós de septiembre de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, apoderada especial de la empresa **CHUNG MING LEE**, sociedad organizada conforme a las leyes de Taiwán, República de China, con domicilio en cincuenta y siete, Sec. Dos, Calle Jiao-Tan, Ciudad de Fong-Yuan, Taichung Hsien, Taiwán, República de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cinco segundos del catorce de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas al inicio, quien dice ser apoderada especial de la empresa **CHUNG MING LEE**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, **el primero de febrero de dos mil cinco**, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“COSMIC WATER DEVICE” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir aparatos para purificar agua, máquinas para purificar agua, aparatos para filtrar agua, máquinas para filtrar agua, fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para aparatos para filtrar agua, esterilizadores de agua, en clase 11 de la



Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cinco segundos del catorce de agosto de dos mil seis, rechazó la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo marcario propuesto está conformado de términos genéricos en relación con los productos que protege en la clase 11 internacional y que a su vez atribuye cualidades o características a los mismos, lo cual le impide obtener protección registral al no poseer la aptitud distintiva necesaria.

TERCERO. Que contra la citada resolución, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, interpuso el primero de noviembre de dos mil seis, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. 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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa **CHUNG MING LEE** (ver folios del 86 al 88).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no



encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**COSMIC WATER DEVICE**” (**DISEÑO**), con fundamento en los literales c), d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que la marca solicitada, está conformada de términos genéricos y que a su vez atribuye cualidades o características a los mismos, dado que atribuye cualidades a los productos, pues conlleva a la idea de que se trata de un aparato de alta tecnología o de vanguardia, lo cual le conferiría una ventaja sobre sus competidores y además, por considerar que el signo que el signo solicitado no puede considerarse de fantasía, por no poseer novedad ni originalidad.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en su expresión de agravios, que el distintivo solicitado es novedoso, original y distintivo, ya que tanto la doctrina como la legislación aplicable, establecen que la novedad no debe ser absoluta, intrínseca, de creación, ni debe ser requerida para reconocer el privilegio de uso. Además considera, que la marca se encuentra formada por tres palabras de uso común y unos caracteres en chino, los cuales, si se unen forman un distintivo marcario nuevo y original, clasificándola como una marca de fantasía creada por el ingenio de su representada, a partir de palabras de uso común, que en su conjunto no le suprimen ese carácter, porque tiene suficiente fuerza distintiva como para permitir su protección. Igualmente lo cataloga de carácter evocativo y no descriptivo como lo considera el Registro, ya que el público consumidor tiene que realizar un esfuerzo mental para encontrar la relación entre la marca en cuestión y los productos que protege.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. En el presente asunto, considera este Tribunal importante destacar que, la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca mixta y compleja, toda vez que está compuesta de un elemento denominativo: “”**COSMIC**



WATER DEVICE” de varios vocablos y un elemento gráfico, que son las tres figuras chinas. Sobre las marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia emitida el 5 de mayo de 2004, dentro del proceso 23-IP-2004, señaló lo siguiente: *“La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras que forman un todo pronunciable y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes o dibujos; presenta un componente principal y uno accesorio; y la combinación de sus elementos percibidos en conjunto, asocian una idea en el consumidor. Al examinar una marca mixta, se deben analizar sus elementos, para determinar cual de ellos predomina, si lo denominativo o lo gráfico, y de este análisis resultará un elemento principal y uno accesorio. La doctrina ha manifestado que el elemento predominante de la marca mixta es por lo general el elemento denominativo, ya que la palabra causa mayor impacto en la mente del consumidor y además que la única forma de solicitar el producto es a través de la denominación que lo distingue. Sin embargo, no se descarta el hecho de que el elemento gráfico sea el que cause mayor impacto en la mente del consumidor, por sus características o fuerza expresiva...”*

Del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto, y concretamente los vocablos **“WATER”** y **“DEVICE”**, que traducidos al idioma español significan “agua” y “aparato”, son palabras de uso común o usual de los productos que se pretenden proteger; a saber: *“Aparatos para purificar agua, máquinas para purificar agua, aparatos para filtrar agua, máquinas para filtrar agua, fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para aparatos para filtrar agua, esterilizadores de agua”,* de lo que se infiere que existe una relación directa de estos dos elementos con esos productos. Sin embargo, a la luz de lo que establece el último párrafo del numeral 7°, en concordancia con el artículo 28, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen en su orden, lo siguiente:

*“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes (...) Cuando una marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, **y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.***

(Lo subrayado y en negrita no es del original)



Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”,

estos dos vocablos, unidos a la palabra “COSMIC”, que en el idioma español significa cósmico, término que no tiene relación alguna con los productos a proteger, además de las tres figuras chinas que se encuentran debajo de esa parte denominativa y, siendo que la protección no se extenderá a los elementos “water” y “device” que son palabras de uso común, pero que a su vez expresan el nombre del producto, su registración es procedente, ya que visto en su conjunto se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el consumidor puede distinguirlos eficazmente de otros.

Es por esa circunstancia que procede la inscripción de la marca solicitada, no como lo indica la recurrente, que se trata de un signo evocativo y que el consumidor debe hacer un esfuerzo mental para determinar los productos que protege esa marca, ya que los términos que integran el signo, a pesar de estar en el idioma inglés, en su mayoría y por lo menos “water” y “cosmic”, constituyen términos que son conocidos por un consumidor medio. Igualmente sucede, en lo que respecta a que sea una marca de fantasía, ya que la propuesta contiene una parte denominativa que en el mundo del idioma cada palabra que la integra tiene un significado propio.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Encontrando este Tribunal que el signo propuesto cumple con las condiciones debidas para poder convertirse en un registro de marca, por mayoría se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cinco segundos del catorce de agosto de dos mil seis, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CHUNG MING LEE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cinco segundos del catorce de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Voto salvado del Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

PRIMERO. INVALIDEZ DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA PRESENTADA POR LA LICENCIADA MARIANELLA ARIAS CHACÓN POR



FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Analizado el expediente y estudiada la documentación presentada al mismo, se constata, que la Licenciada Marianella Arias Chacón, quien en su escrito inicial de folio uno indica ser representante de Cheng Ming Lee, no acreditó debidamente la condición invocada. Dicho actuar contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado correctamente el correspondiente poder por parte del legitimado.

Lo anterior resulta ser uno de los presupuestos procesales que deben existir para poder ejercer los medios de impugnación contra la resolución desfavorable, que consiste precisamente en que el impugnante haya sido investido por el correspondiente titular como parte en el proceso. La doctrina nacional conceptualiza dicho presupuesto siguiendo la doctrina alemana: “...*El segundo de los presupuestos procesales de los recursos lo constituye la llamada por la doctrina germana “conducción procesal” (Prozeßführungsrecht), requisito éste relativo a la necesidad de que quien interpone el medio de impugnación haya actuado como parte en el proceso en el cual se dicta la resolución impugnada...*” (GIMENO SENDRA, Vicente; SABORIO VALVERDE, Rodolfo; GARBERI LLOBREGAT, José; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás; **Derecho Procesal Administrativo Costarricense, 1ª. Ed., Editorial Juricentro, San José, 1994, p. 445**).

La licenciada Marianella Arias Chacón, entonces, no podía solicitar la inscripción de la marca “Cosmic Water Device (Diseño)”, pues al momento de presentar dicha gestión, no demostró, con las formalidades del caso, que fuera representante de la empresa interesada en el procedimiento. Y es que las reglas para acreditar la representación ejercida dentro del procedimiento de solicitud de un derecho marcario, están claramente delimitadas en los artículos 9 y 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos número 7978 de 6 de enero del 2000, los cuales hacen eco del artículo 103 antes citado, y que para los efectos que interesan, el primero indica lo siguiente: “...*Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. 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...". En la especie, la gestionaante, aun cuando presentó un poder que consta a folio 13, repetido a folios 74 y 89, el documento no cumple los requisitos del artículo 84 del Código Notarial, Ley número 7764 del 17 de abril de 1998, pues no indicó el funcionario ante el cual había sido otorgado el mandato original, además de haber sido otorgado el 2 de febrero del 2005, sea, con posterioridad a la presentación de la solicitud inicial el 1 de febrero del 2005, siendo así que la solicitud de inscripción de la marca es totalmente inválida, por carecer la letrada de legitimación activa dentro del procedimiento.

Incluso, en aras de sanear el procedimiento, el Tribunal, a folio 64 le previno a la interesada la corrección del defecto, y en lugar de incorporar la nota correspondiente al documento presentado o adicionar la escritura número 140 otorgada a las 16 horas con 15 minutos del 2 de febrero de 2005 ante el notario Mario Quirós Salazar, todo al tenor de lo dispuesto por los artículos 96 y 99 del Código antes mencionado, acude a otro procedimiento, cual fue, que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio ratifica lo actuado por doña Marianella, trámite que es más bien propio de la gestoría procesal, figura que no es de aplicación en el subjujice.

El poder de folio 91, aun cuando reúne los requisitos del numeral 84 del Código Notarial, tampoco legitima a la Licenciada Arias Chacón a iniciar la solicitud de inscripción, pues ésta fue hecha el 1 de febrero de 2005 y este poder fue otorgado el 3 de agosto de 2006, demostrándose así, una vez más, que cuando doña Maríanella actuó a través de la gestión inicial, no tenía legitimación procesal para hacerlo.

SEGUNDO. A mayor abundamiento, la revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la *legitimatio ad processum* necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la



personería, involucra una cuestión de orden público, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas



cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

De esa amplia cita jurisprudencial, merece subrayarse su final, en el sentido de que ante la omisión del documento que acredite la representación que se asegure ostentar, ***“...prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo”***, lo cual, como ya indicé, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por corresponderle al firmante el control de legalidad y ser de mi competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cinco segundos del catorce de agosto del año dos mil seis, la cual se confirma, pero por las razones aquí dichas. Se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- Solicitud de inscripción de la marca