



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0132-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “GOLDEN TAG”

Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2000-6159)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 345-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Rafael Ignacio Leandro Rojas**, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de Rohrmoser, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y cuatro-trescientos noventa y ocho, en su calidad de apoderado especial de la empresa denominada **Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable**, de nacionalidad Salvadoreña, titular del número de identificación Tributario cero seiscientos catorce-diecinueve diez setenta y uno-cero cero cero uno-siete, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del tres de mayo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad



Industrial el dieciocho de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas, en su concepto de apoderado especial de la empresa Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso acción de nulidad contra la marca “**GOLDEN TAG**” inscrita bajo el registro N° 130328, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger botas, zapatos y zapatillas, propiedad de la empresa **Consortio Continental Sociedad Anónima, COCOSA**. (Ver folios del 1 al 3 y 182 al 183).

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha siete de julio del dos mil seis, el señor Henry Liang, en la representación dicha, presenta formal contestación contra la nulidad de registro de la marca de comercio “**GOLDEN TAG**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa indicada anteriormente.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta minutos, del tres de mayo de dos mil siete, la Dirección Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro N° 130328 de fecha veintiuno de febrero del dos mil uno, inscrito a favor de la empresa Consortio Continental Sociedad Anónima, Cocosa, interpuesta por el Licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas en representación de Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, el Licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y ante el Tribunal mediante escrito de fecha trece de septiembre de dos mil siete, argumenta, que la marca GOLDEN TAG, es una marca originaria de la República del Salvador, donde fue debidamente inscrita el



día 27 de febrero de 1995, así consta bajo las citas tomo: 25, folio 29, folio: 329 y asiento: 162; según se desprende del certificado de origen presentado el día 18 de mayo de 2005. Aduce, que en la resolución impugnada se indica que la marca GOLDEN TAG, no es una marca notoriamente conocida, por lo que sostiene que esa apreciación no se encuentra sujeta a la realidad, ya que se pretende medir la notoriedad de la marca GOLDEN TAG en relación con el mercado y legislación costarricense. Alega también que en la resolución recurrida se reconoce que su representada aportó elementos publicitarios relevantes referentes a anuncios publicitarios que van desde el año de 1995 hasta el 2005, por consiguiente, la marca se encuentra debidamente posesionada y es notoriamente conocida en la República de el Salvador, por lo que los principios de notoriedad aplicables es la normativa salvadoreña y no la costarricense como se hizo, pues debió considerar lo indicado en el numeral 6.1 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industria, por lo que solicita se proceda a declarar la nulidad del asiento de inscripción de la marca GOLDEN TAG, y se revoquen las apreciaciones equivocadas realizadas por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos



Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que el Licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas, es Apoderado Especial de la empresa Industrias **Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable**, de nacionalidad Salvadoreña, titular del número de identificación Tributario cero seiscientos catorce-diecinueve diez setenta y uno-cero cero uno- siete, con respecto al recurso de apelación planteada (Ver certificación legalizada y consularizada a folios 37 al 43).

2- Que el señor Mao Sun Liang conocido como Henry Liang, mayor, casado una vez, comerciante, titular de la cédula de residencia número 627-104767-2990, oriundo de Taiwán, vecino de Curridabat, es Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Consorcio Continental Sociedad Anónima, Cocosa. (Ver folio 122).

3- Que bajo el acta N° 130328 de 21 de febrero de 2001 y vigente hasta el 21 de febrero de 2011, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de comercio **GOLDEN TAG** propiedad de **CONSORCIO CONTINENTAL S.A.**, en clase 25 para proteger y distinguir botas, zapatos y zapatillas. (Ver folio 182 al 183).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hechos no probados:

1) Que el licenciado Rafael Ignacio Rojas tuviera la condición de apoderado especial de la empresa Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable a la fecha de presentación de la solicitud de la cancelación de la marca de comercio “GOLDEN



TAG”, sea el dieciocho de mayo de dos mil cinco.

2) Que el documento donde consta que la marca Golden Tag fue inscrita en la Oficina de Propiedad Industrial, Artística y Literaria de la República de El Salvador, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional desde el 27 de febrero de 1995, vigente hasta el 27 de febrero del 2005, bajo el número 162, Libro 25, folios 329, a nombre de Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, fuera legalizado por el Ministerio de Relaciones de Costa Rica. (Ver documento constante a folios del 4 al 8 del expediente).

3) Que el documento donde consta que la marca Golden Tag fue renovada ante el Centro Nacional de Registros, Dirección de Propiedad Intelectual, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional desde el 27 de febrero de 1995, vigente hasta el 27 de febrero de 2015, inscrita la renovación mencionada bajo el número 00162, Libro 0025, Folios 329-330, fuera legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. (Ver documento constante a folios 100 al 103 del expediente).

4) Que el documento donde consta la marca Golden Tag fue inscrita en el Centro Nacional de Registros, Registro de Comercio, Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, República de El Salvador, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, desde el 17 de noviembre de 1997, vigente hasta el 17 de noviembre de 2007, bajo el número 00195, Libro 0063, Folios 391-392, a nombre de Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, fuera legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. (Ver documento constante a folios 96 al 98).

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Sin entrar a conocer el fondo



del asunto por las razones que de seguido se indican, este Tribunal considera que en el caso bajo examen, el recurso de apelación presentado por el licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas debe declararse sin lugar, toda vez que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se sigue por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica.

En el caso que nos ocupa, se observa, que de la documentación que consta a folios diecinueve al veinticuatro de expediente, no se logra determinar, que conste la respectiva legalización consular de la firma del Cónsul de Costa Rica en el Salvador, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, tal situación, implica un incumplimiento a los requisitos que debe reunir todo poder otorgado en el extranjero, establecidos en los numerales 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 del 7 de junio de 1925 y sus reformas, que disponen:

*“Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo el sello del Consulado **y producirán efecto en la República de Costa Rica después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**”* (Lo resaltado en negrilla no es del texto 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 de Costa Rica o a sus autoridades.”.

La omisión referida provocó que el Registro de la Propiedad Industrial le previniera aportar lo siguiente: “No se auténtica la firma del Cónsul por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” y “ No se aportan los timbres correspondientes a la autenticación de la firma del Cónsul”, confiriéndole al efecto un plazo de 15 días hábiles, prevención que fue cumplida al aportar el poder mencionado en líneas atrás (Ver folios 38 al 43), el cual fue ajuntado al expediente y del cual se desprende que el poder respectivo fue debidamente legalizado con fecha **8 de setiembre de 2005**, lo que demuestra que para el **18 de mayo de 2005**, fecha en que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de cancelación de la marca “GOLDEN TAG” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la compañía Consorcio Continental Sociedad Anónima (COCOSA), el señor Rafael Ignacio Leandro Rojas, quien dijo ser apoderado especial de la empresa Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, carecía de dicha condición, pues de la documentación que consta en autos, el documento relacionado anteriormente, fue legalizado hasta el **8 de setiembre del 2005**..

Bajo esa tesitura, no puede considerarse válida la actuación que hace el licenciado Leandro Rojas, ya que quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o primera gestión que realice y así lo establece el numeral 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al disponer en lo conducente:

“Artículo 9.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será



representada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: c) Nombre del representante legal, cuando sea del caso. (...) Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. 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.”

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO: En razón de lo anterior, podríamos decir, que al momento de la presentación de la solicitud de cancelación de la marca referida, el representante de la empresa recurrente no contaba con un poder idóneo, pues, el mismo carecía de eficacia por la falta de la legalización consular de la firma del Cónsul de Costa Rica en el Salvador, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, requisito sine qua non para la validez jurídica del mismo, por consiguiente, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas, en representación de la empresa Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la resolución de las diez horas, treinta minutos, del tres de mayo del dos mil siete, en lo apelado, debe confirmarse, pero no por las razones esgrimidas por el Registro, sino por las ya indicadas por este Tribunal.

QUINTO: EN CUANTO AL 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Rafael Ignacio Leandro Rojas, en representación de la empresa Industrias Caricia Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la resolución de las diez horas, treinta minutos, del tres de mayo del dos mil siete, la cual en lo apelado, debe confirmarse, pero no por las razones esgrimidas por el Registro, sino por las ya indicadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

Nulidad de la marca

Requisitos de la inscripción de la marca