



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2009-1297-TRA-PI

Renovación de marca “SPRUNCH”

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 43902)

Marcas y otros signos

VOTO N° 357-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del trece de abril del dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Ohio, 45202-3315, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de enero del dos mil cinco, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicitó la renovación de la marca de fábrica y comercio “**SPRUNCH**”, inscrita en ese Registro el 13 de marzo de 1995, según Acta N° 90388, para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza fijadores para el cabello.



Dicha renovación la requiere por un nuevo período de 10 años a partir del 3 de marzo del 2005.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil cinco, dispuso “(...) *se resuelve: 1) Declarar inadmisibile pro improcedente la gestoría presentada por el señor Manuel E. Peralta Volio. 2) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca SPRUNCH, en clase 3 internacional, tramitada bajo el expediente N° 43902. 3) Ordenar el archivo del expediente (...)*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el dos de noviembre del dos mil cinco, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

CUARTO: 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades conocidas, es



apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**. (Ver folio 57).

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 resolución de las diez horas, siete minutos del catorce de junio del dos mil cinco, le manifiesta a la recurrente, que “(...) *Visto el escrito que antecede y conforme se solicita, se concede plazo por un término de SEIS MESES calendario para aportar el Poder Especial Registral según circular RPI-01-2005, con relación a la prevención de las siete horas treinta y siete minutos del cuatro de marzo del año dos mil cinco, dictada en la solicitud de renovación de la marca SPRUNCH (...)*”, no obstante, y a pesar de la prórroga concedida, la representación de la empresa apelante, no aporta el poder solicitado, aspecto, que se desprende del escrito presentado ante el Registro el 29 de setiembre de 2005, que en lo conducente dice “ (...) *Según notificación de las 10:07 horas del 14 de junio del 2005, en relación a la renovación en referencia, solicito ahora como gestor de negocios, se continúe con el trámite de renovación. Ofrezco a la señora Lilly Jane Rojas Ledezma, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, Cédula de identidad número 1-744-668, como fiadora de resultas de esta gestoría de negocio*”, del escrito en mención, puede observarse que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, no hizo referencia al poder requerido, sin embargo, del mismo de verifica, que éste se apersona como **Gestor Oficioso** de la empresa **THE PROCTER GAMBLE & COMPANY**.

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante **resolución final dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil cinco**, dispuso “(...) *1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por el señor MANUEL E. PERALTA VOLIO. 2) Declarar inadmisibile*



por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca SPRUNCH, en clase tres internacional, tramitada bajo el expediente N° 43902. 3) Ordenar el archivo del expediente (...)", no obstante, la misma debe revocarse, por las razones que se expondrán a continuación.

En el caso de análisis consta en el escrito inicial visible a folio uno del expediente, que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, manifestó ante el Registro **a quo**, que el poder que lo acreditaba como apoderado de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** se encontraba en el expediente número 6513-03, de la marca **“MAX FACTOR FLAWLESS PERFECTION”**, presentada el 12 de febrero de 1992, sin embargo, en el expediente no consta, que el poder al que remite el Licenciado Peralta Volio, haya sido incorporado al expediente por parte del Registro, y siendo, que éste por el contrario, mediante resolución de las 07:37 horas del 4 de marzo del 2005, le solicitó al Licenciado mencionado, que aportara “ (...) *poder general otorgado en escritura pública o inscrito el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 (...)*”, y siendo, que este Tribunal se rige o bien da cabida al saneamiento, y observando, la remisión a que hace referencia el Licenciado mencionado, esta Instancia procedió a solicitar a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos del nueve de julio del dos mil ocho, que remitiera copia certificada del poder que acreditaba al Licenciado Manuel E. Peralta Volio, como apoderado especial de la empresa de repetida cita.

En atención a esa prevención, la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, mediante certificación emitida a las diez horas y quince minutos del dos de diciembre de dos mil nueve, indica, que el Poder visible a folio 57 del expediente es copia fiel y original del que se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de expediente 2003-6513, sea, el expediente al que remitió el Licenciado Manuel Peralta Volio, según consta a folio uno del expediente, poder, en el que consta que dicho Licenciado cuenta con



la respectiva capacidad procesal para intervenir en representación de la empresa solicitante y apelante, siendo que para esta Instancia se ha subsanado correctamente el defecto de la capacidad procesal del Licenciado indicado, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la solicitud de renovación de la marca “**SPRUNCH**” presentada por la representación de la empresa **THE PROCTER GAMBLE & COMPANY**. Con respecto a la capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, el Tribunal Registral Administrativo ha sido claro al establecer en Voto N° 106-2005 de las 10:30 horas del 23 de mayo de 2005, que:

*“ (...) la legitimación procesal, o **legitimatio ad processum**, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, por todo aquel interesado (sea como sujeto activo, o como sujeto pasivo del trámite instaurado) en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J), [...]. Y es más, tan crucial resulta la satisfacción de ese requisito, que su cumplimiento debe de ser constatado o prevenido por el Registro de Propiedad Industrial, desde el mismo momento en que el interesado gestiona por primera vez, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud o, en su caso, de que resulte invalidado el procedimiento que se hubiera desarrollado*

De igual manera ha indicado este Tribunal, que la capacidad procesal debe estar en orden desde el inicio ya que:



“consentir lo contrario contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 del 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 el correspondiente poder por parte del legitimado. (Ver Voto N° 291-2007 de las 10:15 horas del 18 de setiembre del 2007). (el subrayado es del texto original.

En razón de la jurisprudencia transcrita, resulta importante resaltar, que la revisión oficiosa de este requisito, debe ser asumida por este órgano **ad quem** para cumplir con su rol de controlador de legalidad de las actuaciones del órgano **a quo**, toda vez que se trata de la puerta de entrada para cualquier procedimiento, que no puede desarrollarse exitosamente si no existe ese presupuesto procesal.

Conforme a lo anterior, resulta necesario señalar, que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservar los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de la capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER GAMBLE & COMPANY**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil cinco, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de renovación de la marca “**SPRUNCH**” presentada por la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil cinco, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de renovación de la marca “**SPRUNCH**” presentada por la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05