

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1325-TRA-PI

Solicitud de Modificación (limitación) de la Lista de Productos de la marca de comercio

“D DUNHILL SINCE 1907 (DISEÑO)”

DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 62030)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 360-2010

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciocho horas con treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto de dos mil nueve, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, solicitó la modificación (limitación) de la lista de productos de la marca de comercio **“D DUNHILL SINCE 1907 (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro No. 191117, en clase 34 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, se previno a la gestionante: *“(...) aportar el documento original o copia certificada del poder de la empresa DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, donde indique la autorización para efectuar estos actos”*; prevención que fue contestada por la gestionante en el siguiente sentido: *“(...) Tome nota su autoridad que para este acto NO se requiere representación, ya que lo que se está pidiendo es la limitación de productos y en nada difiere a otras solicitudes presentadas ante el RPI con este fin.”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciocho horas con treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, resolvió declarar el abandono de la solicitud de referencia y ordenó el archivo del expediente.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de octubre de dos mil nueve, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, presenta recurso de apelación en nombre de su representada, admitiéndose el mismo mediante resolución de las ocho horas con treinta y ocho minutos y un segundo del cinco de noviembre del dos mil nueve.

SEXTO. 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 Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de probados.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que la Licenciada **Denise Garnier Acuña** tuviera la condición de Apoderada Especial de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, o la legitimación requerida para actuar en representación de dicha empresa en la gestión realizada.

TERCERO. SOBRE LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DE LA GESTIONANTE. Una vez examinado el expediente venido en alza, debe señalar este Tribunal la falta de personería de la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, para actuar en representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**.

En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día **28 de agosto de 2009**, la Licenciada **Garnier Acuña** indicó ostentar la representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, no obstante, no acredita su personería con esa presentación. Por esa razón, el Registro mediante resolución de las trece horas con treinta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, le previno que acreditara su representación mediante poder donde se indique la autorización para efectuar esos actos; prevención ante la cual la citada profesional, por escrito presentado en fecha nueve de octubre de dos mil nueve, que para el acto solicitado no se requiere representación, ya que lo que se está pidiendo es la limitación de productos y en nada difiere a otras solicitudes presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial con este fin; alegato totalmente improcedente desde todo punto de vista, ya que el requerimiento de un poder por

parte de la empresa titular de un signo distintivo es necesario siempre a efectos de poder modificar un asiento registral.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral; pero esa acreditación debe darse desde la primera intervención del mandatario, lo cual está claramente establecido por el artículo 103 del Código Procesal Civil que expresa: *“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”* que resulta aplicable supletoriamente de acuerdo a lo regulado por el artículo 229 párrafo 2 de la Ley General de Administración Pública, que es congruente con lo estipulado en el numeral 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que igualmente exige la presentación del poder en la solicitud de registro que se presente. Al efecto dicho artículo dice:

“Artículo 9º- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

(...)

*Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. **Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente,** conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder no 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 este mismo orden de ideas, resulta importante tener presente también lo establecido por el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo

Nº 30233-J) y en razón de todo lo anterior, no resultan atendibles los argumentos expuestos por la parte apelante.

CUARTO. Conforme a la situación expuesta, este Tribunal estima que la Licenciada **Denise Garnier Acuña** no cuenta con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa solicitante **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, en la gestión presentada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Que por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, no hizo llegar a los autos el poder que acreditara debidamente su legitimación, razón por la cual no cuenta con la capacidad procesal, para poder actuar en representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la indicada Licenciada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas con treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas con treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su 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 Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE: Representación

TG: Requisito de inscripción de la marca

TNR: 00.42.06