

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0127-TRA-PI

Oposición a registro de marca de comercio SMIRNOFF BLACK ICE, CLASE 33

Consejo Nacional de Producción, opositor-apelante

Registro de la Propiedad Industrial. Expediente de origen N° 2002-0008634

Marcas y otros Signos

VOTO 368 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del trece de diciembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Franklin Juárez Morales, cédula de identidad número cinco-ciento dos- cero cero siete, en su condición de apoderado generalísimo del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas quince minutos del dos de febrero de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos, el señor Fernán Vargas Rohrmoser, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- doscientos veintisiete- novecientos noventa y cinco, actuando como apoderado especial de DIAGEO NORTH AMERICA INC., sociedad organizada bajo las leyes de Connecticut, Estados Unidos de América, solicita se inscriba la marca de comercio **SMIRNOFF BLACK ICE**, en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

SEGUNDO. El diecisiete de octubre de dos mil tres, el señor Carlos Cruz Chan, mayor, casado una vez, agrónomo, cédula de identidad uno- cuatrocientos diecisiete- cuatrocientos cuarenta y uno, representando al Consejo Nacional de Producción, se opuso a la inscripción de la marca citada, argumentando en síntesis: a- Que el primero de septiembre de 2003, la empresa productora La Florida S.A. cédula 3-101-306901 presentó ante la Fábrica Nacional de Licores solicitud de concesión para realizar licores, la cual está en proceso de consideración, solicitud en la que no se encontraba el producto SMIRNOF BLACK ICE para su aprobación. b.- que a la fecha no existe un Acuerdo de Junta Directiva que autorice a la empresa La Florida Sociedad Anónima, ni mucho menos una solicitud de concesión a la empresa Diageo Noth América Inc. c- Que en virtud de los artículos 443 y 44 del Código Fiscal y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, la Fábrica Nacional de Licores ostenta el monopolio en la elaboración de bebidas alcohólicas para consumo nacional, de forma que el aguardiente, el alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país, cualquiera que sea el procedimiento usado para obtenerla y el nombre que se le designe, constituyen artículos estancados, entendidos aquellos sobre los que no existe libertad de comercio. Por lo tanto debe de entenderse que tanto la elaboración como la comercialización de los licores se encuentra fuera del comercio de los particulares, salvo que exista una concesión o una autorización por parte de la Fábrica Nacional de Licores. De forma que autorizar la inscripción de una marca para proteger vinos, espirituosos y licores, sin que ésta cuente con los respectivos permisos o concesiones de la Fábrica Nacional de Licores constituye un vicio de nulidad absoluta.

TERCERO. El Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición en fecha 15 de marzo de dos mil cuatro contesta a la oposición, argumentando que su representada: 1) es una compañía prestigiosa fabricante de licores reconocidos a nivel mundial, 2) es propietaria exclusiva de la marca de fábrica y de comercio SMIRNOFF ICE (diseño) en Clase 33, inscrita desde el 11 de octubre de 2001, registrada bajo el número 129,093, 3) no ha presentado ninguna solicitud de concesión a la Fábrica Nacional de Licores ni al Consejo de Producción

porque produce todos sus licores en Estados Unidos de América. Además argumenta el Lic. Peralta lo siguiente: 4) Que de conformidad con el artículo 443 del Código Fiscal, el monopolio que ostenta la Fábrica Nacional de Licores es el de bebidas alcohólicas preparadas en Costa Rica, que no es lo mismo que el monopolio de las bebidas alcohólicas para consumo nacional. 5) La aplicación del bloque de legalidad no impide la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. La sociedad solicitante cumple con las prevenciones ordenadas según resolución de las 10 horas 33 minutos del 4 de abril de 2005 y 10 horas 12 minutos del 8 de marzo de 2006 acreditando como apoderada especial registral a la señora Marianella Arias Chacón, cédula 1-679-960, quien mediante escrito del 24 de marzo de 2006 ratifica todo lo actuado por los Licenciados Fernán Vargas Rohrmoser y Manuel Peralta Volio.

QUINTO. A las diez horas y quince minutos del dos de febrero de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, contra la solicitud de inscripción de la marca “SMIRNOFF BLACK ICE” en clase 33, presentado por el señor Fernán Vargas Rohrmoser en su condición de apoderado especial de la empresa DIAGEO NORTH AMERICA, INC. La cual SE ACOGE.(...)”

SEXTO. En fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, la representación del Consejo Nacional de Producción planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, argumentando que a la fecha no existe un acuerdo de la Junta Directiva de su representada que autorice concesión para la elaboración de licores a la empresa Diageo North América Inc, ni mucho menos autorización o registro de producto SMIRNOFF

BLACK ICE, y debe entenderse que tanto la elaboración como la comercialización de licores se encuentra fuera del comercio de los particulares salvo que exista una concesión o una autorización por parte de la Fábrica Nacional de Licores, por lo que el Registro de Marcas debe velar por el cumplimiento del Código Fiscal y la autorización del registro de la marca antes indicada se encuentra fuera del bloque de legalidad y ésta constituye vicio de nulidad absoluta.

SÉTIMO. 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 el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1.- Que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, presentó el 29 de noviembre de 2002 la solicitud de la marca “SMIRNOFF BLACK ICE” en clase 33, como apoderado especial de la sociedad DIAGEO NORTH AMERICA, INC., sustentándolo con un poder adjunto al expediente 8214-02, el 8 de enero del 2003 (ver folio 8).
- 2.- Que el poder constante en el expediente 8214-02 fue legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en fecha 6 de enero de 2003 (ver folio 90).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser tuviera la condición de apoderado especial registral de la empresa DIAGEO NORTH AMERICA, INC., a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea el veintinueve de noviembre de dos mil dos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente a la legitimación. En el escrito de Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y comercio **"SMIRNOFF BLACK ICE" en Clase 33 nomenclatura internacional**, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, adujo ser el apoderado especial de la sociedad **"DIAGEO NORTH AMERICA INC."**, sin la debida acreditación, por lo que el Registro mediante resolución de las trece horas ocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil tres, le previno al licenciado Vargas Rohrmoser aportar el poder especial, en atención a esa prevención, que el poder se aportó al expediente 8214-02, el 8 de enero del 2003 (folio 8 y 9). Se traslada al licenciado Fernán Vargas Rohrmoser la oposición planteada por el Consejo Nacional de Producción. Posteriormente, en atención a prevenciones registrales de las diez horas treinta y tres minutos del cuatro de abril del dos mil cinco y diez horas doce minutos del ocho de marzo de dos mil seis, se aportan sustituciones de poder a favor de Marianella Arias Chacón (folios 51y 56). El Registro dio por satisfecha la prevención, analizó la oposición y contestación de la misma y dictó la resolución final (f.62 al 64), por la cual resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acogió la inscripción de la marca "SMIRNOFF BLACK ICE". Se presentó recurso de apelación contra dicha resolución (f.66) el cual es acogido por el Registro (f.72) y trasladado a este Tribunal.

CUARTO: Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica SMIRNOFF BLACK ICE, sea 29 de noviembre de 2002, no

contaba con la legitimación requerida para representar válidamente a la empresa solicitante DIAGEO NORTH AMERICA, INC..

En este caso, advierte este Tribunal, que el poder al cual remite Licenciado Vargas Rohrmoser para acreditar su representación en la solicitud de registro inicial, fue legalizado en fecha 6 de enero de 2003, según consta de fotocopia aportada por el Registro constante a folios 87 a 91, lo cual resulta una fecha posterior a la de presentación de la solicitud de registro que fue el 29 de noviembre de 2002 (f.1), siendo el poder ineficaz para la representación de la empresa solicitante.

Al respecto, este Tribunal en el voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, señaló: “...*para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en documento privado legalizado y autenticado conforme los trámites consulares, y no una escritura pública, tal y como se había interpretado.*

El trámite de legalización está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:

*“**Artículo 80.**-Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”(Lo resaltado no es del original).”*

Merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente desde su primera intervención, poder éste que debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos. La legitimación procesal, o **legitimatio ad**

processum, 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, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

QUINTO. Tampoco, puede considerarse válida la actuación que hace la licenciada Marianella Arias Chacón, ya que el poder que le sustituye el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser por escrituras otorgadas el 28 de setiembre de 2005 y 21 de marzo de 2006, le fue otorgado por la empresa en fecha 24 de junio de 2005, fecha posterior a la de presentación de la solicitud de registro de marca, sea el 29 de noviembre de 2002.

La demostración de la legitimación, constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate, y el poder al cual se refiere en el escrito inicial el gestionante es un poder que debía cumplir con un requisito previo para su eficacia al momento de solicitar el registro. Tal situación, rompe el precepto jurídico que indica, que una persona no puede actuar en el procedimiento en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder, por lo que careciendo de **legitimatio ad processum**, no podía gestionar el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser en nombre de su representada la solicitud de la marca “SMIRNOFF BLACK ICE” en fecha 29 de noviembre de 2002.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas y quince minutos del dos de febrero de dos mil siete, la cual en este acto se revoca por las razones aquí esgrimidas.

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

POR TANTO

Se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Franklin Juárez Morales, en su condición de apoderado generalísimo sin limite de suma del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y quince minutos del dos de febrero de dos mil siete, la cual se revoca por las razones aquí esgrimidas. Se da por agotada la vía administrativa. 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

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACIÓN

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06