

Expediente No. 2008-0960-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SCOTT LIMPIAMAX
KIMBERLY-CLARK WORDWIDE INC., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 4166-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 369-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del diecisiete de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos, cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORDWIDE INC**, con domicilio y establecimiento comercial/fábrica y de servicios en 401 North Lake Street Nena, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de fecha siete de junio del dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González, mayor, asistente, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ochociento ochenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORDWIDE INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**SCOTT LIMPIAMAX**”, para proteger y distinguir productos de papel absorbentes tales como pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, limpiadores de papel y servilletas de papel para la mesa, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las trece horas, treinta y nueve minutos del siete de julio del dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante-apelante, aportar dentro del plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de la marca indicada y archivarse tales diligencias, poder general o generalísimo otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el numeral 1256 del Código Civil, y conforme lo dispone la Circular RPI-01-2005, prevención cumplida en el plazo establecido, mediante escrito de contestación de fecha 01 de julio del 2005. Sin embargo, la sustitución de poder aportada como se aprecia de los autos, tiene fecha de 8 de junio del 2005, es decir, que la misma fue otorgada con fecha posterior a la presentación de la solicitud de la marca **SCOTT LIMPIAMAX**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, dieciséis minutos, veinticinco segundos del veintitrés de setiembre del dos mil ocho, le solicita a la empresa solicitante-apelante, corregir el documento de poder aportado de conformidad con la Circular DRPI-17-2007 publicada en La Gaceta de fecha 21 de noviembre del 2007, advirtiéndole que los documentos de poder debe cumplir con la Circular RPI-07-2006, siendo, que dicha prevención fue contestada dentro del plazo de quince días.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca referida, y consecuentemente el archivo del expediente.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la empresa solicitante-apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de noviembre del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, siendo, que la Subdirección del Registro, mediante resolución de las doce horas veintidós minutos, veintisiete segundos del dieciocho de noviembre del dos mil ocho, admitió dicho recurso.

SEXTO. 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 el Juez Rodríguez Jiménez, 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 hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso:

- 1- Que la señora Nora Madrigal González, tuviera la condición de apoderada especial de la empresa KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC, al momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SCOTT LIMPIAMAX**”, sea, el **7 de junio del 2005**. (Ver folios 1 al 2).

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSIA MOTIVO DE LA APELACIÓN. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SCOTT LIMPIAMAX**” y consecuentemente, ordenó el archivo del expediente, por considerar que al momento de la presentación de la solicitud el interesado no está legitimado, por cuanto el Poder aportado con el escrito de fecha 01 de julio del 2005, fue otorgado en fecha 08 de junio del 2005, posterior a la fecha de la presente solicitud.

Por su parte, la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la Circular RPI-01-2005, en ningún momento establece que la fecha de otorgamiento de la sustitución de Poder deba anteceder la fecha de solicitud de la marca, razón por la cual, el Poder aportado en el escrito de fecha 1 de julio del 2005 sí estaba ajustado a derecho. Argumenta también, que en la prevención de las 14:16:25 horas del 23 de setiembre del 2008, es totalmente improcedente corregir el Poder remitido para que cumpla con las circulares RPI-04-2006 y DRPI-07-2007, ya que el mismo fue otorgado en el año 2005 y las circulares no son de aplicación retroactiva. Aduce, que en el escrito mencionado, se apersonó con el Poder que consta en la solicitud de la marca DISEÑO ESPECIAL (Elefante), Reg. N° 141238, de fecha 11 de octubre del 2002, donde era apoderado de la casa solicitante del presente trámite con fecha anterior a la solicitud inicial, indicando en la parte final del escrito que ratificaba todo lo actuado a la fecha, con lo cual están debidamente cubiertas las actuaciones de la señorita Madrigal González, por lo que la personería de la señorita Madrigal González y la suya se encuentran debidamente acreditadas.

CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y LAS REPERCUSIONES JURÍDICAS. En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 022-2007, de las 16:45 horas del 8 de enero del 2007, al señalar:

“Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un

*grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.*

*De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.*

*No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. 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 (...)”.*

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

“consentir lo contrario contravienen 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).

A la luz de la jurisprudencia citada, y tomando en consideración lo prescrito en los numerales 9 párrafo segundo y 82 Bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2006, 4 del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002 y 103 del Código Procesal Civil, tenemos, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, si un trámite se instaura o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

QUINTO. EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. El escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SCOTT LIMPIAMAX” a instancias de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC**, fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día **7 de junio del 2005**, por parte de la señora **Nora Madrigal González**, sin haber acreditado ésta que tuviere facultades suficientes para representar a esa empresa.

Esa omisión provocó que el citado Registro le previniera, en la resolución de las 13:39 horas

del 7 de julio del 2005, aportar el poder respectivo, confiriéndole al efecto un plazo de 15 días hábiles, apercibiéndole, que en caso de no cumplir con lo requerido, se tendría por abandonada la solicitud y por ende, el archivo del expediente, situación, que llevó a la señora Nora Madrigal González, en fecha **1 de julio del 2005**, aportar un poder conferido a su favor por la empresa mencionada, de fecha **8 de junio del 05**, es decir, con fecha posterior a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio pretendida.

Posteriormente, en la resolución de las 14:16:25 horas del 23 de setiembre del 2008 notificada el 25 de setiembre del 2003, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó al representante de la empresa solicitante-apelante, que el poder no cumplía con las formalidades exigidas, en virtud de que el mismo fue otorgado con fecha posterior a la solicitud inicial, previniéndole que debía corregir el documento de poder aportado de conformidad con las Circulares DRPI-17-2007 publicada en La Gaceta de fecha 21 de noviembre del 2007 y RPI-07-2006, a su vez, le señala que las sustituciones de poderes serán admitidas si cumplen con los requisitos exigidos en las Circulares RPI-01-2005 y RPI-04-2006, confiriéndole para ello, un plazo de 15 días, y advirtiéndole de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en caso de no cumplir se tendría por abandonada la solicitud de inscripción de la marca presentada y por ende el archivo de la misma.

Para cumplir con la prevención referida anteriormente, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante-apelante, mediante escrito visible a folio catorce presentado al Registro, el **10 de octubre del 2008**, señaló “ (...) **aclaro** *Que el PODER que me acredita se encuentra en la solicitud de la marca DISEÑO ESPECIAL (Elefante) Cl. 16 mediante escrito de fecha 11 de octubre del 2002 a las 10:07 horas, la cual se registro bajo el N° 141238. **Ratifico** en tus sus extremos todo lo actuado a la fecha, adjunto copia certificada de Microfilm (...)*”. Sin embargo, y a pesar que la prevención realizada por el Registro fue contestada en el plazo establecido, observa este Tribunal, que el Licenciado Tristán Trelles, si bien, junto con el escrito indicado aporta una sustitución de poder visible a

folios 17 a 18, otorgada a su favor por la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC**, con la que demuestra su capacidad procesal para actuar en representación de esa empresa, no obstante, se logra comprobar, que éste no acredita la legitimación de la señora Nora Madrigal González, es decir, no alcanza a demostrar, que la señora Madrigal González al momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca “**SCOTT LIMPIAMAX**” contara con la respectiva capacidad procesal para intervenir válidamente en nombre de la compañía en mención, por consiguiente, no desvirtúa lo dicho por el Registro, en el sentido, que la sustitución de poder otorgada a favor de la señora Madrigal González, es de fecha **8 de junio del 2005**, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca señalada.

SEXTO. Partiendo de lo expuesto, considera este Tribunal, que en el presente asunto, cabe señalar al representante de la empresa dicha, que lleva razón cuando argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios, que es “*Totalmente IMPROCEDENTE corregir el poder remitido (...) YA QUE EL MISMO FUE OTORGADO EN EL AÑO 2005 (...)*”; no obstante, y a pesar, que el recurrente lleva razón en su agravio, este Tribunal confirma lo resuelto por el Registro **a quo**, cuando señala que “*(...) el suscrito Jorge Tristán Trelles (...) ratifica lo actuado aportando un poder que acredita su representación, mediante el escrito de fecha 10 de octubre del 2008, pero sin embargo no acredita la representación de la suscrita Nora Madrigal González, por lo que la misma carece de legitimación para actuar a la fecha de la presentación de conformidad con el artículo 103 del Código Procesal Civil (...)*”, ya que de la documentación constante en el expediente queda claramente comprobado que la sustitución de poder otorgada a favor de la señora Nora Madrigal González, es de fecha 8 de junio del 2005, posterior a la fecha presentación de la solicitud de repetida cita.

Por otra parte, considera este Tribunal que lo argumentado por el apelante, en cuanto a que la Circular RPI-01-2005, “*en ningún momento establece que la fecha de otorgamiento de la sustitución de Poder deba anteceder la fecha de la solicitud de la marca, razón por la cual el poder aportado el primero de julio de 2005 si estaba ajustado a derecho*”, no constituye un

fundamento válido para cambiar la decisión tomada por el Registro, siendo, que la circular aludida, lo que establece son las formalidades que se deben tener presente a la hora de emitir un poder o una sustitución a favor de otro, formalidades, que no tienen relación alguna con la fecha de otorgamiento de la sustitución de poder que nos ocupa, de ahí, que este Tribunal confirma la medida tomada por el Registro en la resolución impugnada.

En virtud de las consideraciones expuestas, y al verificar este Tribunal que al momento de gestionar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SCOTT LIMPIAMAX**” la señora Nora Madrigal González no contaba con las facultades de representación de la empresa mencionada, se confirma lo resuelto por el Registro **a quo**.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo pertinente es, declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos del veintitrés de octubre del dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que

antecedentes, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos, del veintitrés de octubre del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptorios

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16