



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0165-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “SANCHO PANZA CUESTA Y CIA (DISEÑO)”

CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente de origen No. 53307 (1773-1996)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 500-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero trescientos noventa- cero cuatrocientos treinta y cinco, quien dijo ser Apoderado Especial de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de enero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de julio de dos mil cuatro, el Licenciado **Sáenz Mendiola**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la renovación de la marca de fábrica y comercio “**SANCHO PANZA CUESTA Y CIA (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro número 98268, la cual protege y distingue: “*tabaco en rama o manufacturado*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de enero del dos mil diez, declaró el abandono de la solicitud de renovación presentada y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha tres de febrero de dos mil diez, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, oponiéndose a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de marzo del 2007, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola en su carácter de Apoderado Especial de la compañía **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, solicitó la renovación de la marca “SANCHO PANZA CUESTA Y CIA (DISEÑO)”.

SEGUNDO. Que este Tribunal no entra a conocer el fondo del asunto, por las razones que de seguido se examinan y por consiguiente, se deberá rechazar de plano el recurso de apelación



interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de enero del dos mil diez.

TERCERO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL. Tal como es sabido, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se inicia o 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.

Lo anterior se debe, a que para que un apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptada su representación idónea, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija, toda vez que la revisión y aceptación de tal presupuesto procesal es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la llamada capacidad procesal, que debe ser satisfecha en todo procedimiento, tal como está previsto en los artículos 9 párrafo segundo, 82 y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, y en el artículo 103 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en este Tribunal, conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

En relación a la capacidad para actuar en el proceso que nos ocupa, el Tribunal Registral Administrativo ha sido claro establecer en Voto N° 106-2005 de las 10:30 horas del 23 de mayo de 2005:

*“ (...) 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.

CUARTO. Analizada la documentación que consta en el expediente, observa este Tribunal que el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, presenta el recurso de apelación, visible a folio cinco del expediente, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, no obstante, puede observarse que ésta no coincide con la empresa aquí gestionante sea **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**, que es la titular de la marca que solicitó sea renovada, la cual, dicho sea de paso ya se encuentra renovada y vigente hasta el 2 de diciembre del 2016, según se desprende de la certificación que consta a folios 20 y 21 de este expediente, razón por la cual mediante resolución de las 10:33:29 del 20 de enero del 2010, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono y archivo de la solicitud de renovación que nos ocupa, resolución que fuera apelada por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, en su carácter antes dicho. Asimismo no obra en el expediente venido en alzada, documentación que demuestre la legitimación del Licenciado Sáenz de Mendiola para actuar en representación de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la que tal como se desprende de los autos no resulta ser la empresa legitimada para haber apelado la resolución aquí recurrida.

Por consiguiente, este Tribunal llega a la conclusión, que el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, presentó el recurso de apelación que nos ocupa, en representación de una empresa que no es la legitimada para haberlo hecho y por esa razón se considera que lo único procedente es declarar el rechazo ad portas del recurso de apelación contra la resolución apuntada anteriormente.

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar el rechazo ad portas por falta de legitimación procesal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de enero del dos mil diez.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, se declara el rechazo ad portas por falta de legitimación procesal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de enero del dos mil diez. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz



Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TG. Requisitos de Inscripción de la marca

TNR. 00.42.06