

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0365-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “LUPO”

LUPO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12013-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 601- 2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco- novecientos sesenta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LUPO, SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en Rodovia Washington Luiz,S/N- KM 276, 5 SP- Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil siete, el Licenciado Mario José Fonseca Solera, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUPO**” para proteger calzoncillos cortos y /o bragas cortas, brasieres, medias, calcetines, mallas absorbentes de sudor, suspensorios, medias pantys, ropa interior,

pijamas, ropa para gimnasia, y /o deportiva, pantalones, tops, prendas de vestir, en clase 25 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cinco minutos del primero de noviembre de dos mil siete, previno aportar documento de poder y señalar la ubicación del establecimiento.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veintiún minutos y diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil ocho dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LUPO” y ordenar el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Mario José Fonseca Solera, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintisiete de mayo de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

QUINTO: 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: Que a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica

LUPO, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, no se indicó en la solicitud la dirección exacta del establecimiento fabril (ver folio 1 al 2).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que el Lic. Mario José Fonseca Solera contara con la debida capacidad procesal al día doce de setiembre de dos mil siete, para representar a la empresa Lupo S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las once horas cinco minutos del primero de noviembre de dos mil siete, le previno al recurrente para que acreditara su representación e indicara expresamente la ubicación del establecimiento comercial y fabril de la solicitante, confiriéndole al efecto un plazo de quince días hábiles, lo cual le fue notificado el día diecinueve de noviembre de dos mil siete. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil siete, el apelante presentó un poder especial administrativo otorgado en fecha 6 de diciembre de dos mil siete, una fecha posterior a la de la presentación de la solicitud y omitió indicar la ubicación del establecimiento, todo lo cual provocó que el citado Registro, en la resolución impugnada, declarara el abandono de la solicitud de inscripción marcaria, así como el archivo del expediente.

Como consecuencia, el licenciado Fonseca Solera apeló la resolución referida, argumentando que su representada había presentado la solicitud de registro con base al documento de poder requerido para tal efecto por el Registro. A su vez, mediante escrito presentado ante este Tribunal el veinticinco de setiembre de dos mil ocho, en relación al poder el apelante alega que el Registro olvida y no da importancia a la vigencia del contrato de mandato previsto en el Código Civil pues mientras el Registro previene la presentación del documento privado correspondiente para efectos de comprobación se entiende que el mandato entre ausentes se mantiene verbal según lo autoriza el artículo 1251 del Código Civil. Además estima, que se le

aplica retroactivamente la ley ya que cuando se presentó la solicitud de la marca eran otras las disposiciones del Registro, que de no aceptarse el poder presentado, se dejaría en estado de indefensión a su representada, pues ya se pagó el derecho de presentación y que no se puede volver a utilizar. Con respecto a señalar el domicilio, argumenta el recurrente que está claramente indicado desde el momento en que se solicita la marca el domicilio de la empresa, y por ende del lugar del establecimiento donde se fabrican los productos y que no ve la relevancia que pueda tener para la oficina del registro de la Propiedad Intelectual la ubicación exacta del establecimiento donde se fabrican los productos si lo que se pretende proteger es una marca y no un nombre comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas cinco minutos del primero de noviembre de dos mil siete, le previno a la empresa solicitante por medio de quien dijo ser su apoderado, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud que están contemplados en el artículos 9 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 22 de febrero de 1999 y 16 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002, a saber: *el poder correspondiente y la ubicación exacta del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos protegidos*, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse las diligencias.

Dicha resolución fue notificada el diecinueve de noviembre de dos mil siete, y el día siete de diciembre de dos mil siete, dentro del plazo concedido se contesta la prevención, pero únicamente para aportar el poder respectivo otorgado el 6 de diciembre de 2007, omitiendo indicar la ubicación del establecimiento fabril y comercial, requisito éste último, como se indicó, establecido taxativamente en el artículo 16 del Reglamento de cita.

En efecto, atendiendo lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Marcas, es un deber para el mandatario que realice gestiones presentar el poder y conforme el inciso b) del citado artículo 16 reglamentario toda solicitud de registro de marca debe consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios.

Ahora bien, el numeral **13** de la ley de la materia, regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

Estas disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio, “**LUPO**”.

QUINTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de registro de marca, el licenciado Mario Fonseca Solera actuando en nombre de LUPO SOCIEDAD ANONIMA, indicó que el “*poder especial debidamente legalizado y autenticado, con el cual ratifico todo lo actuado queda depositado en el expediente de esta marca LUPO en clase internacional 25*, sin embargo, al no constar su aportación, el Registro en apego a la normativa de oficio previno tal omisión.

Consta en autos que en atención a dicha prevención se adjuntó testimonio de escritura número doscientos cuarenta y uno ante el Notario Público José Manuel Mojica Cerda por el cual se otorgó poder especial administrativo al licenciado Fonseca Solera, sin embargo, del mismo documento se desprende claramente que dicha legitimación fue otorgada en escritura pública fechada 06 de diciembre de dos mil siete (ver folio 7), fecha muy posterior a la de su primer

escrito, sea 12 de setiembre de 2007 (ver folio 1), por lo que su capacidad procesal no puede considerarse acreditada tal y como lo pretende el recurrente.

De la documentación presentada al expediente, se nota que, el licenciado Fonseca Solera, no poseía la representación procesal necesaria al momento de presentar la solicitud de marca en representación de LUPO, S.A.. Señala nuestro Código Civil en el segundo párrafo del artículo 1251 que *“El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder”* y ese documento lo establece como requisito formal el artículo 9º citado cuando un mandatario realice gestiones, por su parte el artículo 103 del Código Procesal Civil dispone que: *“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.”* Para el caso concreto, ante el Registro la primera actuación del Licenciado Fonseca Solera lo es el 12 de setiembre de 2007 fecha en que se presentó la solicitud de registro y momento conforme el artículo 9º de la ley para presentar el poder correspondiente. Para demostrar dicha capacidad la ley exige prueba documental escrita, por lo que resulta improcedente, tal como lo alegó el apelante, invocar la existencia de un mandato verbal.

De forma tal que, quien solicita un registro de marca, debe tener su capacidad procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o primera gestión que realice, requisito que ha quedado demostrado, no poseía el licenciada Fonseca Solera al momento de la solicitud de inscripción, pues acredita su intervención con un poder que obtiene efectos jurídicos a partir del día 6 de diciembre de 2007, fecha posterior a la de la solicitud, sea el 12 de setiembre de dos mil siete.

El hecho de que se esté o no conforme con la actuación registral en cuanto a la acreditación de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, o que, el solicitante trate de imponer la costumbre para no advertir la improcedencia del documento con el que se acredita la representación en el presente caso, no es de competencia del Tribunal conocer en este momento procesal. Sin embargo, sí se hace necesario aclararle al recurrente, que la circular N°

RPI -07-2004 invocada en sus argumentaciones, fue dejada sin efecto mediante la circular N° RPI-01-2005 de fecha 20 de enero de 2005, modificada por la Circular N° RPI-03-2006 de fecha 13 de febrero de 2006, la cual se deja sin efecto mediante la Circular N° RPI-17-2007 de fecha 30 de octubre de 2007 y ésta es modificada por la actual Circular N° RPI-08-2008 de fecha 30 de abril de 2008, publicada en La Gaceta del 14 de mayo de 2008.

Conforme lo anterior, y observando que el auto de prevención del poder, entre otros, fue dictado en fecha 1 de noviembre de 2007, bien hizo el Registro en señalarle al recurrente los requisitos que debía cumplir el documento de poder, acorde con la circular que regía el punto de calificación, por lo que las argumentaciones presentadas por el recurrente en lo relativo al poder aportado son improcedentes.

SEXTO. SOBRE EL REQUISITO OMITIDO. En cuanto a la inobservancia por parte del recurrente del requisito “*Señalar la ubicación del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o servicios protegidos...*”, requisito que se indicó se establece taxativamente en el inciso b) del artículo 16 del Reglamento de cita, y fuera también prevenido por auto de las once horas cinco minutos del 1° de noviembre de 2007 y notificado el 19 de noviembre de ese mismo año, merece recordarse, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398).

De tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que

las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Ha de tenerse presente que es obligación del registrador, por el principio de legalidad, verificar mediante la calificación, que el documento bajo su control se pueda enmarcar dentro de la normativa, y para ello debe proceder a un estudio y análisis del documento, a efecto de verificar si se ajusta a las disposiciones legales sobre la materia y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y su reglamento.

SETIMO. Por último, en cuanto a lo aducido por el recurrente en relación al perjuicio pecuniario de su representada en razón de haberse pagado el derecho de presentación y menoscabo en los derechos, estima este Tribunal, que tales argumentaciones no son de recibo para conceder lo peticionado.

Conforme el artículo 13 del citado Reglamento, en relación al pago de la tasa básica, que en el caso concreto es por inscripción de la marca LUPU en clase 25, se establece que: “...*Podrá el gestionante en caso de no lograr su inscripción aplicar la tasa y el reajuste respectivo a posteriores solicitud(sic), indicando la referencia de dicha información adjuntando copia del documento original emitido a favor del interesado.*”, por lo que no se configura la indefensión que se subraya, pues, conforme la norma reglamentaria citada tampoco es cierto que no se pueda volver a utilizar la tasa respectiva que se canceló si no prospera la inscripción en que se utilizó.

Ahora bien, tampoco lleva razón el recurrente, al señalar que ya se había cumplido con lo que se requería para registrar un signo distintivo, de los autos se deduce que el apelante no subsanó totalmente los defectos que fueron apuntados a la solicitud de marca inicial, siendo

ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como con antes se señaló.

Además, valga mencionar que -salvo el derecho de prelación (artículo 4 de la Ley de Marcas)-, el presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca, no origina derechos adquiridos por sí, la solicitud debe cumplir con las formalidades previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley y 3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento; pasar el examen o calificación de esas formalidades y las de fondo (artículos 13 y 14 de la Ley), superada la fase de calificación, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una oposición a la inscripción de la marca propuesta, si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento) otorgando en ese momento los derechos que el registro de la marca confiere.

OCTAVO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, representante de la empresa **LUPO S. A.**, solicitante del registro de la marca de fábrica y comercio denominada “ **LUPO**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiún minutos diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil ocho, la que se confirma.

NOVENO. 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, Ley No. 8039 y 2º

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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, representante de la empresa **LUPO S. A.**, solicitante del registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**LUPO**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiún minutos diecinueve segundos del seis de mayo de 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28