



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0761 -TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ALTEZA

MEICO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-4390)

Marcas y otros signos

VOTO N° 652-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho cero cero seis, quien actúa en representación de la empresa **MEICO SOCIEDAD ANÓNIMA.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Colombia, domiciliada en Barranquilla-Atlántico, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y nueve minutos diecisiete segundos del siete de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil diez, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada de **ABONOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA** solicitó el registro como marca de fábrica del signo **ALTEZA**, en clase 6 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “materiales de construcción metálicos, ferretería y tubería “.

SEGUNDO. Que el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la empresa



MEICO SOCIEDAD ANÓNIMA., presentó su oposición en condición de gestor de negocios el día siete de febrero de dos mil once, debiendo ratificar lo actuado y presentar el poder correspondiente el nueve de mayo de dos mil once.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas cuarenta y nueve minutos diecisiete segundos del siete de julio de dos mil once, resolvió “(...) *I) Tener por no presentada la oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “ALTEZA”, clase 6 por lo que se ordena su archivo. II) Se acoge la solicitud de inscripción de la marca “ALTEZA”...*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de julio de dos mil once, el Licenciado Montero Sequeira apeló la resolución final antes referida.

QUINTO. 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, o a la invalidez 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el Licenciado Aaron Montero



Sequeira, en representación de la empresa **MEICO SOCIEDAD ANÓNIMA.**, no presentó el poder que lo acreditara para actuar en representación de **MEICO SOCIEDAD ANÓNIMA.**

TERCERO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En relación con la actuación mediante representante, los artículos 82 y 82bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen como regla general que el solicitante puede actuar por sí o por medio de **mandatario**:

*“Artículo 82. Representación. (...) Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un **mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente**, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley...”* (agregado el énfasis)

*“Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en **mandato autenticado, como formalidad mínima**; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.*

*Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y **deberá autenticarse...**”* (agregado el énfasis)

Nótese entonces que, para actuar mediante representante, el poder correspondiente debe, en todos los casos, cumplir con el requisito de autenticación, como formalidad mínima,

Según se indicó **supra**, el oponente y ahora apelante, se presentó en su escrito de oposición como gestor de negocios el día siete de febrero de dos mil once, debiendo aportar el poder



que lo acreditara para actuar a nombre de su representada en el plazo de tres meses, condición que incumplió. De lo anterior, verifica este Tribunal que el representante de la empresa oponente ante la prevención efectuada por esta Instancia en resolución de las diez horas del tres de octubre de dos mil once en la que se le solicitó acreditara su representación, incumplió dicha prevención, razón por la cual considera esta Autoridad de Alzada, dentro de su función de Contralor de Legalidad de las resoluciones dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, que en el presente caso estamos ante una falta de legitimación del apelante.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ALTEZA, en clase 06 de la nomenclatura internacional, concretamente a la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos diecisiete segundos del siete de julio de dos mil once, por la cual el Registro resuelve tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca “ALTEZA” ordenando archivar la oposición y resuelve acoger la marca solicitada, este Tribunal advierte que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial omitió motivar el acto administrativo y dar el trámite respectivo que señala el artículo 18, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 22 de febrero de 1999.

Al efecto dicho numeral en su párrafo primero establece que : *Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...*”

Por su parte el artículo 14 de la citada ley en su párrafo primero establece en lo que interesa “Exámen de fondo. “El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la



marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley....”

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, el Registro debe fundamentar y motivar sus resoluciones y por otro lado debe realizar el exámen de fondo, sin que importe que algún interesado formule alguna objeción o alguna oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, y fundamentar sus resoluciones.

En el presente caso observa este Tribunal que el a quo no realizó el exámen de fondo tal y como lo establece el artículo 14 ya indicado, no obstante tener conocimiento de que existe otra marca similar, según consta en el “listado de posibles antecedentes de las marcas” visible a folio 3 del expediente. Nótese que en cuanto a la motivación del acto administrativo resulta de aplicación el artículo 136 de Ley General de la Administración Pública que establece:

Artículo 136.-I.Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:

(...) a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos”, asimismo el artículo 166 de la misma ley señala *“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”.*

Al respecto resulta de relevancia señalar lo dispuesto por La Sala Constitucional en cuanto al tema de la motivación de los actos administrativos:

“En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de



los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos". (Sala Constitucional Voto # 7924-99, de las 17:48 del 13 de octubre de 1999)

Conforme la normativa y jurisprudencia señalada queda claro que el acto administrativo debe contar con la debida fundamentación, so pena de ser declarada su nulidad, tal y como ocurre en el presente caso, al resolver el a quo la solicitud de inscripción de la marca “ALTEZA” ,planteada por la apoderada especial de la sociedad **ABONOS AGRO SOCIEDAD ANÓNIMA** y conforme al artículo 180 de la citada ley, que establece la competencia del órgano para anular o declarar una nulidad, en lo que interesa señala:

”Artículo 180.-Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.” Por las razones indicadas y dadas las competencias dadas por ley a este Órgano de alzada, y a efecto de sanear el procedimiento, procede decretar la nulidad de la resolución recurrida.

QUINTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por lo expuesto en el considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en el numeral 18 párrafo primero, así como en lo dispuesto en el artículo 14 de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a que la resolución venida en alzada no fue



debidamente fundamentada, así como al no proceder a realizar el exámen de fondo que señala el numeral 14 indicado, al resolver acerca de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “ALTEZA”, gestionada por la empresa **ABONOS AGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, a efecto de dictar una nueva resolución final, en apego a lo que establece el artículo 14 y 18 párrafo primero citado. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y nueve minutos diecisiete segundos del siete de julio de dos mil once. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y nueve minutos diecisiete segundos del siete de julio de dos mil once. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en apego al principio de legalidad y a lo que establecen los artículos 14 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.



DESCRIPTOR

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.25