

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0133-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PAÑALÍN”

FIDE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6584-04)

Marca y Otros Signos

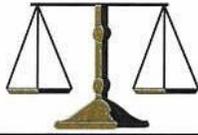
VOTO N° 657- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-557-443, en su condición de apoderado de la empresa **FIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-007159 y domiciliada en San José, Montes de Oca, del Supermercado Muñoz y Nanne, 150 metros sureste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos y cuatro segundos del tres de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2004, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa OTELO, S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**PAÑALÍN**”, en clase 05 internacional para proteger productos farmacéuticos de uso veterinario.



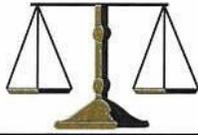
SEGUNDO. Que el edicto correspondiente fue publicado los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2006, y dentro del término conferido la empresa FIDE S.A., presentó oposición de la inscripción solicitada el día 13 de febrero de 2007, siendo la opositora representada por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez en calidad de gestor de negocios.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, doce minutos, y cuatro segundos del 03 de octubre de dos mil ocho dispuso: “...**I)** *Tener por no presentada la **oposición** a la solicitud de inscripción de la marca “**PAÑALÍN**”, clase 05 internacional. **II)** *Se ordena archivar la oposición presentada...y continuar con el trámite de inscripción de la marca “**PAÑALÍN**”, clase 05 internacional. **III)** *Prevenir al interesado, sea **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, la cancelación de la suma de **TRES MIL COLONES (C 3,000.00)** mediante entero a favor del Estado, de lo cual deberá presentar a este Registro el comprobante original...”***

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 27 de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso 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;



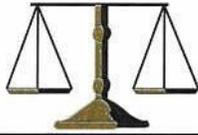
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: Que a la fecha de presentación de la oposición a la inscripción de la marca “PAÑALÍN”, sea el día 13 de febrero de 2007, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, intervino como gestor oficioso de la sociedad FIDE S.A. (Ver folio 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, ratificara correctamente la gestoría de negocios, conforme lo dispone el numeral 286 del Código Procesal Civil.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, determinó tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca PAÑALÍN, ordenando el archivo de dicha oposición y continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada, en virtud de que no fue aportado el poder correspondiente para ratificar la gestoría del Licenciado Murillo Ramírez, lo que debió cumplirse dentro de los tres meses siguientes, sea “antes o el 14 de mayo del 2007” de conformidad con lo preceptuado en los artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 9 de su Reglamento, en concordancia con el artículo 286 del Código Procesal Civil.

Inconforme, el Licenciado Murillo Ramírez, en el recurso de apelación contra la resolución indicada, acepta su incumplimiento, manifestando que efectivamente no se aportó en forma oportuna el poder en donde se confirmara lo actuado, pero que dicho poder sí existe. Es en este escrito, que relaciona el poder especial conferido, indicando que el mismo se encuentra adjunto a solicitud de cambio de nombre de la marca “BRONSSON”, presentada el 30 de setiembre de 2003. Alega que, ante su omisión el Registro de Propiedad Industrial debió

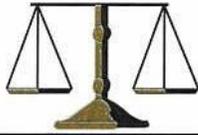


prevenirle y brindarle un tiempo oportuno para cumplirlo y no ordenar el archivo de su oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez revisado el expediente, queda claro que el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, intervino como “gestor oficioso” de la empresa FIDE S.A., en el escrito de oposición a la solicitud de inscripción de la marca “PAÑALÍN”. Que la sociedad oponente se constituyó y tiene domicilio en nuestro país (ver folio 40), lo que imponía que, dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del escrito de oposición, acreditara un poder por parte de ésta a favor suyo y ratificara lo actuado, de conformidad con lo contemplado en el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 9 del Reglamento a dicha ley en concordancia con el artículo 286 del Código Procesal Civil.

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, en este último caso debe ser presentado el poder correspondiente, siendo posible, cuando el poder conste ya en el Registro de la Propiedad Industrial, que únicamente se indique el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. En todo caso, el relacionado artículo 82 bis, establece que *“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.”*

Como excepción a esta regla, y solamente para *“casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial”* es permitida la figura del gestor oficioso, quien debe ser abogado y rendir garantía suficiente, *“que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.”*



Esta figura del gestor oficioso es regulada en el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, que establece la obligación de que lo actuado por éste, sea ratificado por el interesado, dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, si es costarricense, como lo es el caso bajo estudio. De no cumplirse lo anterior, se tiene por no presentada la gestión y cuando se trate de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.

De acuerdo con la normativa citada, es menester aclarar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el siguiente sentido, dado que la empresa oponente tiene domicilio en nuestro país, y habiendo presentado el escrito de oposición el día 13 de febrero de 2007, suscrito por el Licenciado Murillo Ramírez en calidad de gestor, debió ser acreditado el poder correspondiente o la interesada ratificar su gestión, dentro del mes siguiente, sea a más tardar el 13 de marzo de 2007 bajo pena de tener por no presentada su oposición, y no en tres meses como indica la resolución impugnada.

Hecha la anterior aclaración, no encuentra esta Autoridad fundamento alguno para resolver en forma contraria a lo determinado por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que debe acogerse la resolución impugnada.

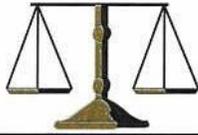
Alega el recurrente, que el poder que ostenta sí existe y que éste es válido y vigente, basa esta afirmación indicando que el original de ese poder se encuentra adjunto a la solicitud de cambio de nombre de la marca “Bronsson”, clase 03, presentada al Registro de Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2003. Sin embargo, llama poderosamente la atención a este Tribunal que, siendo que el supuesto poder especial consta en otra solicitud presentada desde setiembre del año 2003 y su actuación como gestor de la sociedad oponente fuera presentada en febrero del año 2007 (ver folio 40), resulta extraño que en esta última haya actuado como gestor y no utilizando el poder especial que le fuera conferido desde más de tres años atrás. Incluso, nótese que aún a esta fecha no ha



cumplido en su totalidad los requisitos relacionados con su representación, pues en su escrito de apelación, de octubre del año pasado, no indica el número de expediente de la marca y el número de solicitud o registro en que se encuentra ese poder, tal y como exige el artículo 82 citado líneas atrás. Es decir, aún hoy, dentro del presente expediente no se ha acreditado su legitimación, ni consta la ratificación por parte de la sociedad interesada.

Por último, en sus agravios manifiesta el apelante que su omisión debió ser prevenida por el Registro y no ordenar el archivo de su oposición. Al respecto considera este Tribunal que no es de recibo este alegato, pues las leyes existen para ser cumplidas, y si la normativa fija un procedimiento, ante todo debe de cumplirse el mismo, pues de una buena aplicación de la normativa procedimental, depende la validez y eficacia del proceso. La norma establece claramente los requisitos formales que deben ser observados para actuar como representante o como gestor de negocios en propiedad industrial y en este caso debió el recurrente, desde el escrito inicial de oposición, demostrar su legitimación acreditando dicha representación, lo que aún al día de hoy no se ha cumplido, resultando por tanto innecesaria una prevención en ese sentido por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **FIDE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, cuatro segundos del tres de octubre de dos mil ocho, la cual debe confirmarse. En razón de lo anterior, debe devolverse el presente expediente al Registro de Propiedad Intelectual a los efectos de continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la marca “PAÑALÍN” en Clase 05 internacional, presentada por la empresa Otelo S.A., tal y como fue determinado en la resolución venida en alzada.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **FIDE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, cuatro segundos del tres de octubre de dos mil ocho, la cual debe confirmarse. En razón de lo anterior, previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el presente expediente al Registro de la Propiedad Industrial, a los efectos de continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la marca “PAÑALÍN” en Clase 05 internacional, presentada por la empresa OTELO, S.A.-
NOTIFÍQUESE.

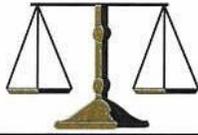
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Gestor Oficioso

TG.- Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.42.07