

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0559-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “DISEÑO ESPECIAL”

SANYANG INDUSTRY CO., LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 244-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 723-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad SANYANG INDUSTRY CO. LTD., constituida bajo las leyes de la República de China Taiwan, domiciliada en 3, Cheng Hua Road, Hukou, Hsinchu, Taiwan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y seis minutos, treinta y nueve segundos del catorce de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero de dos mil ocho, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio y servicios “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clases 07, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil ocho, previno, entre otros, aportar documento de poder y señaló que el poder aportado no menciona al señor Aarón Montero Sequeira como apoderado especial. Asimismo, por auto de las trece horas tres minutos y cincuenta y nueve segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, previno aclarar el poder otorgado por el señor Pedro Chaves Corrales, debido a que se presentaron dos testimonios diferentes de la misma escritura 122.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, cuarenta y seis minutos y treinta y nueve segundos del catorce de agosto de dos mil ocho dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio y servicio “DISEÑO ESPECIAL” y ordenar el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintidós de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tienen los

siguientes:

1.-Que por la escritura número 122 otorgada ante Ivonne Patricia Redondo Vega a las 13:30 horas del 15 de enero de 2008 el señor Pedro Bernal Chaves Corrales en su calidad de apoderado especial de la sociedad SANYANG INDUSTRY CO. LTD., sustituyó el poder en Ivonne Redondo Vega. (Ver folio 5).

2.-Que por la escritura número 122 otorgada ante Ivonne Patricia Redondo Vega a las 13:30 horas del 15 de enero de 2008 el señor Pedro Bernal Chaves Corrales en su calidad de apoderado especial de la sociedad SANYANG INDUSTRY CO. LTD., sustituyó el poder en Aarón Montero Sequeira. (Ver folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las trece horas tres minutos y cincuenta y nueve segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, previno al recurrente aclarar el poder otorgado por el señor Pedro Chaves Corrales, debido a que se presentaron dos testimonios diferentes de la misma escritura 122, confiriéndole al efecto un plazo de quince días hábiles, lo cual le fue notificado el día dieciséis de junio de dos mil ocho. Dicha prevención no fue atendida lo cual provocó que el citado Registro, en la resolución impugnada, declarara el abandono de la solicitud de inscripción marcaría, así como el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Montero Sequeira apeló la resolución, argumentando tanto en el escrito de apelación como en el de apersonamiento ante este Tribunal, que el

Registro no justifica cuál fue el error; manifiesta que se cumplió con la prevención en forma cabal pues se señaló cual de los testimonios tomar en cuenta y se aportó documento adicional. Además, señala que a la solicitud por error se le adjunto un poder especial consignado en el papel de seguridad 925 2-9273446 y para enmendarlo se aportó el 25 de enero del 2008 un poder especial otorgado a su favor en el papel de seguridad 925 2-9273455 y que el segundo testimonio del poder especial aportado, corresponde a la misma escritura 122 por cuanto se hizo una nota al primer testimonio que estaba mal otorgado. Recalca, que el poder especial se subsanó desde el 25 de enero de 2008 y que por la nota de fecha 02 de abril de 2008 se contestó la prevención en tiempo. Estima, que el Registro solicitó dos aclaraciones sobre el mismo poder en dos momentos procesales distintos, y que el interesado tiene derecho a que se efectúe una única calificación. Asimismo, considera, que el Registro omitió la fundamentación fáctica y jurídica legal para declarar sin lugar el recurso planteado y solicita se declare la nulidad sobre la segunda prevención emitida y se declare con lugar la apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, tres minutos y cincuenta y nueve segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de quien dijo ser su apoderado, lo siguiente: *“Aclare como corresponda el poder otorgado por el señor Pedro Chaves Corrales, debido a que se presentaron dos testimonios diferentes de la misma escritura 122”*, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivar las diligencias.

Dicha resolución fue notificada el dieciséis de junio de dos mil ocho, omitiendo el gestionante aclarar sobre la presentación de los dos testimonios diferentes de la escritura 122.

En efecto, atendiendo lo estipulado en los 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 20029 de la Ley de Marcas, es un deber para el mandatario que realice gestiones amparados bajo esa ley, presentar el poder.

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 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

QUINTO. De la documentación presentada al expediente, advierte este Tribunal que, el licenciado Montero Sequeira, no atendió la objeción señalada por el Registro, y no aclaró sobre la presentación de los dos testimonios de una misma escritura con dos actos diferentes. No se constata en autos un documento por el cual se aclare o explique tal situación.

Si bien es cierto, como lo señala el apelante mediante escrito presentado el 25 de enero de 2008, se aportó un poder, cumpliéndose con el requerimiento de ley, sin embargo, no se efectuó la aclaración solicitada por el Registro mediante el auto de las 13:03:59 horas del 4 de junio de 2008 (folio 13) lo cual resultaba oportuno dada la inseguridad jurídica que demuestran los documentos visibles a folios 5 y 9. En el expediente no se encuentra documento alguno que aclare tal ambigüedad, pues como se indicó se aprecia que el poder sustituido por el señor Pedro Chaves Corrales para gestionar la solicitud de marca de la empresa SANYANG INDUSTRY CO. LTD., se presenta en dos testimonios de una misma

escritura, en papeles de seguridad diferentes, otorgados a iguales horas y fechas, conteniendo actos diferentes, esas inconsistencias son fundamento suficiente para que el Registro solicitara una aclaración, pues se trata de instrumentos públicos que originan efectos jurídicos y nótese que el segundo testimonio no aclara sobre lo acontecido con el primer testimonio, ni se constata en el expediente documento alguno en relación a la nota, que según manifiesta el recurrente en el apersonamiento ante este Tribunal, en el punto primero aparte 2. párrafo segundo visible a folio 24, se le hizo al primer testimonio que estaba mal otorgado.

Asimismo, solicita el recurrente la nulidad de la segunda prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (folio 13) argumentando que el interesado tiene derecho a que se efectúe una única calificación ya que desde el 25 de enero del 2008 el documento que dio origen a la aclaración solicitada ya se había presentado y que en la primera calificación registral el poder otorgado a su favor se encontraba adjunto al expediente. Al respecto, estima este Tribunal, que en efecto, el interesado tiene derecho a que se efectúe una única calificación en razón del principio de la calificación unitaria que debe aplicarse como parte de la función que realiza el Registrador. Sobre la función calificadora del Registrador en el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal en el voto 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006, en forma amplia y clara analizó tal procedimiento, en relación al principio de la calificación unitaria, entre otros, determinó lo siguiente: “...3) *Todos los defectos deberán indicarse de una vez. El usuario tiene derecho a conocer todas las objeciones que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.*

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca,...”.

No obstante lo anterior, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, que son los protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas.

En el caso concreto, la prevención que se pide anular se fundamenta en una situación imprecisa que merece su aclaración, pues los testimonios son los que trasladan los efectos jurídicos que permanecen en la matriz, para hacerlos valer en las oficinas públicas, producen por sí mismos efectos sustantivos por lo que no permiten imprecisiones (artículo 114 y 124 del Código Notarial). Nótese, que el primer testimonio que se encuentra a folios 5, sobre el cual el recurrente aduce a folio 24 que estaba mal otorgado y se le hizo una nota, no es coincidente con el segundo, el cual no presenta ninguna aclaración respecto del primero. Merece recordar que en lo que se refiere a la corrección de instrumentos públicos, el artículo 75 del Código Notarial nos indica que los errores u omisiones deben salvarse por medio de notas al final del documento, pero antes de las firmas, o bien mediante documento adicional, lo que no se efectúa en el presente caso.

Asimismo, en cuanto a lo aducido por el recurrente en relación a que se cumplió la prevención en forma cabal y se señaló cuál de los testimonios se debe tomar en cuenta, estima este Tribunal que tal manifestación no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece la norma, merece tener presente que lo que se pide aclarar, es sobre instrumentos públicos que por sí mismos producen efectos jurídicos, por lo que la aclaración que señala el recurrente en el escrito presentado el 3 de abril de 2008 (folio 10) a saber: *“Aclaro que la escritura 122 presentada si me menciona como apoderado”*, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención comunicada, 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 antes se señaló.

Conforme lo anterior, y observando que el auto de prevención dictado en fecha 4 de junio de 2008, es parte de la función calificadora del Registrador, en cumplimiento de los principios de publicidad y seguridad jurídica, bien hizo el Registro en señalarle al recurrente aclarar sobre el poder otorgado por el señor Pedro Chaves Corrales y la presentación de los dos testimonios diferentes de la misma escritura 122, por lo que no procede acoger la solicitud de nulidad de dicha resolución, la cual fue dictada en apego al principio de legalidad, ni ninguno de los extremos alegados.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, representante de la empresa **SANYANG INDUSTRY CO. LTD.**, solicitante del registro de la marca de fábrica, comercio y servicios denominada “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clases 07, 16, 25 y 35 de la Nomenclatura Internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cuarenta y seis minutos, treinta y nueve segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, la que se confirma.

SETIMO. 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 Aarón Montero Sequeira, representante de la empresa **SANYANG INDUSTRY CO. LTD.**, solicitante del registro de la marca de fábrica, comercio y servicios denominada **“DISEÑO ESPECIAL”**, en clases 07, 16, 25 y 35 de la Nomenclatura Internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cuarenta y seis minutos, treinta y nueve segundos del catorce de agosto 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.**

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

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