
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0007-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
"LALA VIVE"**

**COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-2986)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0070-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Jaime Eduardo Schmidt Muñoz**, vecino de San José, Escazú, cédula de identidad: 1-1405-0655, en condición de apoderado especial de la compañía **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, con domicilio social en Calzada Carlos Herrera Araluce No.185, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gómez Palacio Durango, C.P. 35079, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:33:13 horas del 20 de agosto de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, presentó

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**LALA VIVE**", para proteger y distinguir en clase en clase 32 internacional: bebidas de origen vegetal; bebidas a base de frutos secos; bebidas a base de nuez de la india que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de coco que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de nuez que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de avellanas que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de linaza que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de chía que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de arroz que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de amaranto que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de granos que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de semillas que no sean sucedáneos de la leche.

Mediante auto de las 10:55:29 del 13 de abril de 2021, el Registro de Propiedad Intelectual le previno al solicitante:

[...]

Deberá aportar 20.00 colones en timbre de Archivo Nacional, de conformidad con el artículo 6 de la ley de Creación del Timbre de Archivos. Para ello, tendrá un plazo de TRES MESES calendario, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, así establecido por la ley de Aranceles del Registro Público" (el comprobante de pago que aporta en *sic* ilegible).

Visto el poder especial otorgado dentro de la solicitud (el poder original se encuentra en el registro 185101, no así en el registro de "Lala Vive" clase 29), así como en la sustitución del poder, se le previene que debe de aportar las siguientes especies fiscales: De conformidad con la Circular DRPI-001-2014, que adiciona la directriz DRPI 08-2011 publicada en La Gaceta 107 del 05 de Junio de 2014, donde se establece: "(...) para que resulte útil y eficaz un poder o sustitución de poder, deberá de pagar ciento veinticinco colones en timbres fiscales, de conformidad con el artículo 273 inciso 14 referente del Código Fiscal Ley N° 8 y sus reformas y en apego de lo establecido en el Oficio DGT171-2014, emitido por la Dirección General de

Tributación Directa.

En el presente caso el poder original así como en la sustitución se omitió el pago respectivo del timbre fiscal, debe aportar ₡125,00 colones en timbres fiscales por cada poder. Asimismo, de conformidad con la directriz antes indicada, el poder no surtirá efecto hasta que no se cumpla con el pago de lo adeudado y la multa en los términos establecidos en el artículo 286 del Código Fiscal, es decir, diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse, por lo que por concepto de multa sería el monto de ₡1.250,00 colones en timbre fiscal por cada poder. Es decir un total de ₡2.750,00 colones.

[...]

Con escrito presentado el 6 de mayo de 2021, el solicitante aportó el entero bancario 407604618 por la suma de 1.250,00 colones y señaló que correspondía al pago de los timbres fiscales del poder especial; sobre los timbres de Archivo Nacional, señaló que fueron presentados junto con la solicitud inicial y sobre los timbres del poder original indicó que los timbres fueron cancelados y constan adjuntos a ese mismo documento.

Por resolución de las 16:41:54 del 12 de mayo de 2021, el Registro de Propiedad Intelectual admitió parcialmente el escrito presentado por considerar que no se canceló el importe completo referente a los timbres fiscales de uno de los poderes; además previno nuevamente sobre el pago del timbre archivo.

Mediante resolución de las 18:33:13 horas del 20 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por considerar que no se cumplió con lo prevenido.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE**

LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V., el 6 de setiembre de 2021 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Aporta los timbres solicitados y pide el sustento legal para exigir el pago de nuevos timbres cada vez que se solicite una marca, cuando se hace la referencia a un poder que ya se presentó.
2. El poder original se encuentra adjunto al registro 185101, no así en la solicitud de la marca "Lala Vive" clase 29 expediente 2021-2985, como por error se mencionó, en ese expediente se canceló mediante entero correspondiente 1250 colones en timbres fiscales por el mismo documento.
3. El pago de las especies fiscales se cumplió a pesar de estar en desacuerdo, adjunta copia de comprobante de pago de tasación, número de entero bancario: 407604618.
4. El timbre de 20 colones de Archivo Nacional fue presentado con la solicitud inicial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se encuentran los siguientes hechos:

1. El pago del timbre de Archivo Nacional consta a folio 4 del expediente principal; no obstante, el documento es parcialmente legible.
2. A folio 6 del expediente principal consta un entero por la suma de 125 colones en timbres fiscales y 5 colones en timbres de Archivo Nacional, del 30 de julio de 2019.
3. El auto de prevención de las 10:55:29 del 13 de abril de 2021, fue notificado al apelante el 16 de abril de 2021, según consta a folios 10 a 12 del expediente principal.
4. El auto de las 16:41:54 del 12 de mayo de 2021, que admite parcialmente el documento aportado en respuesta a la prevención del 13 de abril de 2021, fue notificado el 14 de mayo de 2021, según consta a folio 19 a 20 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No consta en el expediente principal ni en el legajo de apelación el cumplimiento en el pago de la totalidad de los timbres prevenidos al solicitante.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Las prevenciones son el mecanismo que tiene la administración para solventar la falta u omisión de algún requerimiento que impiden a la autoridad competente conocer y dar el correspondiente trámite a una solicitud o gestión, tanto en sede administrativa como en la vía jurisdiccional, de allí la importancia de que sean debidamente claras y fundamentadas.

En este sentido, se observa que el auto dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:29 del 13 de abril de 2021, mediante el cual se previno el pago del timbre de Archivo Nacional y los timbres fiscales correspondientes a los poderes aportados, si bien indica de forma correcta el fundamento legal, no es lo suficientemente claro en el último párrafo al señalar el plazo para su respectivo cumplimiento. Este párrafo indica:

Al efecto se le conceden **tres y seis meses (timbre de archivo y timbre fiscal, respectivamente)** so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

No obstante, el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos establece:

Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de

quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

El plazo perentorio de 15 días hábiles contenido en el artículo supra citado refiere al cumplimiento de los requisitos estipulados en el numeral 9; este numeral señala en el párrafo segundo:

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.

El poder mencionado en la norma anterior debe ser válido y eficaz, y en el supuesto de no cumplir con estos elementos el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión, para lo cual contará con el plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación correspondiente.

El plazo indicado en el último párrafo de la prevención citada no coincide con lo que señala la norma que ahí se menciona; lo anterior se considera un error material que no afecta el trámite del expediente ni el dictado de la presente resolución, pero que debe ser considerado por el Registro de Propiedad Intelectual en futuras ocasiones.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono y ordenó el archivo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio "LALA VIVE" en clase 32 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, debido a que el solicitante no cumplió con lo prevenido mediante el auto de las 10:55:29 del 13 de abril de 2021 (folio 10 del expediente principal) en el cual se le indicó que debía aportar: 20,00 colones en timbres de Archivo Nacional; 125,00 colones en timbres fiscales por cada poder y la multa correspondiente a 1.250,00 colones en timbre fiscal por cada poder; para un total de 2.750,00 colones en timbres fiscales.

Por su parte el recurrente, en su escrito de apelación manifestó que sí se cumplió con lo prevenido por el *a quo*, y que el pago de las especies fiscales se efectuó por medio del entero bancario 407604618, a pesar de estar en desacuerdo.

En primer término, es necesario señalar que, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de otra persona, ya sea física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación de esta, 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.

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; esta es 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, y en el artículo 4 del Reglamento a dicha ley que es Decreto Ejecutivo 30233-J, del 20 de febrero

del 2002, y en el artículo 19.2 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por este Tribunal, conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

Con relación a la capacidad para actuar, el Tribunal Registral Administrativo ha sido claro al establecer en el voto 106-2005 de las 10:30 horas del 23 de mayo de 2005, lo siguiente:

...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.

Analizada la documentación que consta en el expediente, observa este Tribunal que el apelante debía aportar una copia legible del pago del timbre de Archivo Nacional, así como 125,00 en timbres fiscales correspondiente a uno de los poderes aportados, más la multa correspondiente (1.250,00 colones en timbres fiscales).

Ha quedado claro que el poder especial original se encuentra en el registro 185101, también se ha comprobado un pago de 125,00 colones en timbres fiscales, según entero bancario 328832987 que consta a folio 6 del expediente principal y que, en apariencia, correspondería

al poder especial; por lo que el solicitante debía cancelar 125,00 colones en timbres fiscales relativos a la sustitución de poder, más la multa correspondiente, según lo que establece el párrafo primero del artículo 286 del Código Fiscal según el cual:

No se admitirá ni se recibirá en las oficinas públicas ningún documento que, debiendo haber pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El documento en que no se haya satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya sido cancelado conforme a las reglas del artículo 285, será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de la Administración Pública lo declararán así de oficio.

Consta a folio 15 del expediente principal el entero bancario 407604618 por la suma de 1.250,00 colones en timbres fiscales aportados por la representación de la compañía **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**

Bajo este conocimiento se determina que, a pesar de los montos cancelados a favor del fisco, **existe un faltante de 125 colones en timbres fiscales** correspondientes a uno de los poderes y que no fueron cubiertos, aunque la autoridad registral lo notificó al interesado mediante auto de las 16:41:54 horas del 12 de mayo de 2021.

Conforme a lo expuesto, no resultan de recibo los alegatos expuestos por el recurrente; a la luz del artículo 286 transcrito, este Tribunal llega a la conclusión de que bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en decretar el abandono de la solicitud y archivo del expediente, por cuanto el poder especial carente de los timbres establecidos por ley resulta inútil e ineficaz al proceso, aun cuando se le informó en dos ocasiones por medio de los autos citados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, en condición de apoderado especial de la

compañía **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:33:13 horas del 20 de agosto de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, en su condición de apoderado especial de la compañía **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 18:33:13 horas del 20 de agosto de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TG. Requisitos de Inscripción de la marca

TNR. 00.42.06