



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0485-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo HERPILEM**

**Lemery S.A de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8533-05)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 007-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas del cinco de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-novecientos setenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Lemery S.A. de C.V., organizada conforme las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:06 horas del 23 de julio de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el Licenciado Mario José Fonseca Solera presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre de 2005 solicitud de registro como marca de fábrica y comercio **HERPILEM**, para distinguir un antiviral indicado para el tratamiento de infecciones por herpes simple, como profilaxis de infecciones por herpes simple en pacientes inmunocomprometidos, para tratamiento de infecciones por varicela zoster, para tratamiento de infecciones neonatales por herpes simple, y en la profilaxis de infecciones por citomegalovirus en pacientes con transplante de médula ósea, en clase 5 de la Clasificación Internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de la 08:46:06 horas del 23 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada por razones de derechos de terceros.

**TERCERO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 4 de agosto de 2008, la empresa solicitante apela la resolución antes referida.

**CUARTO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como único hecho de interés para la presente resolución, se tiene que el Licenciado Mario José Fonseca Solera es apoderado de Lemery S.A. de C.V. a partir del 27 de febrero de 2006 (folio 49).

**SEGUNDO. LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE.** Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de registro presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre de 2005, el Licenciado Fonseca Solera indica que actúa en su calidad de apoderado especial de la empresa Lemery S.A. de C.V., pero indicando que el poder se presentará en un momento posterior. Aportado dicho poder, visible a folio 18, de él se denota que fue otorgado en fecha posterior al de la solicitud, sea el 27 de febrero de 2006. Prevenido por este Tribunal de la demostración de la capacidad procesal al momento de la



solicitud, se aporta nuevamente el mismo poder mencionado (folio 49).

De lo anterior se deduce claramente que el Licenciado Fonseca Solera no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa dicha al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro.

Ese actuar del Licenciado Fonseca Solera contraviene el mandato legal dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil, que dispone:

*“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”*

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer lo siguiente:

**Artículo 9°.- Solicitud de registro.** *La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:*

*“(...) Cuando un mandatario realice las gestiones, **deberá** presentar el poder correspondiente. 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” ( lo resaltado en negrita es nuestro).*

El numeral transcrito presupone la existencia previa del poder que representa al solicitante del signo marcario. En el caso bajo análisis, al no constar poder del solicitante de la marca, la gestión pedida es totalmente inválida e ineficaz. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

*“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera*



*representación.” (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Iustitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).*

Salvo que el exceso de obligaciones sea ratificadas según lo estipula el artículo 1275 del Código Civil.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que el Licenciado Mario José Fonseca Solera al 1 de noviembre de 2005 no contaba con capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:06 horas del 23 de julio de 2008, pero por las razones aquí consideradas.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera en representación de la empresa Lemery S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:46:06 horas del 23 de julio de 2008, la que en este acto se confirma pero por las razones aquí consideradas de falta de capacidad procesal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

autos a su 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**

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos**
- **TE: Representación**
- **TG: Requisitos de inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.06**