

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No 2007-0225-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de Inscripción de la marca “TERMOPACK”**

**TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4227-04)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 042-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en nombre de la empresa **TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A.**, domiciliada en Calle Nicolás de Ovando, Número 334, Villas Agrícolas, Santo Domingo, República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con quince minutos del catorce de junio de dos mil siete.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que en fecha once de junio de dos mil cuatro, el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, como apoderado especial de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, domiciliada en Kilómetro Diez y medio

carretera al Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad El Salvador, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TERMOPACK”, en clase 21 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

**SEGUNDO.** Que en fecha 18 de octubre de 2005, la licenciada Vanesa Wells Hernández, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad uno-mil ciento setenta y seis-quinientos tres, representando a TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A., de la República Dominicana plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

**TERCERO.** Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, del catorce de junio de dos mil siete, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de ley respectivas, SE RESUELVE : I.- Declarar de oficio la nulidad de la resolución de las 09:11 horas del 22 de agosto del 2006. II.- Tener por abandonada la oposición interpuesta por Vanesa Wells Hernández, en su condición de Apoderada Especial de TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A. y en consecuencia se ordena continuar con el trámite respectivo. (...)*”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio del dos mil siete, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de Termopac Industrial C. por A., apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que la Licenciada Vanessa Wells Hernández, presentó el 18 de octubre de 2005 oposición a la solicitud de la marca “TERMOPAC”, como apoderada especial de la sociedad TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A. sustentándolo con un poder adjunto a la marca TERMOPAC, en clase 21 (ver folio 28 al 29).

2.- Que los licenciados Manuel Enrique Lizano Pacheco, Vicente Lines Fournier y Kristel Faith Neurohr, se apersonaron en representación de la empresa INDUSTRIAL DIVERSIFICADA S.A. DE C.V., remitiendo a sustituciones de poderes (ver folios 1,7,12,14,16 y 18).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “TERMOPACK”.** En el escrito de solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “TERMOPACK”, en clase 21 de la Clasificación Internacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2004, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, vecino de San José, actúa en condición de gestor de negocios de la

empresa GRUPO DIVERSIFICADO, S. A. DE C. V., sociedad organizada bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en Kilómetro diez y medio carretera al Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, El Salvador. Mediante escrito de fecha diez de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado Lizano Pacheco, señala que su poder se encuentra adjunto al expediente 2002-3065 (visible a folios 306 al 308), lo cual, no fue validado por el Registro de la Propiedad Industrial, por el contrario, le previno aportar poder general o generalísimo de conformidad con el Código Civil, o poder especial con las formalidades establecidas por ley a fin de continuar con el trámite de la solicitud. En atención a esa prevención, el licenciado Vicente Lines Fournier, mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2004, ratificó lo actuado y señaló que su poder se adjuntaba al expediente 2002-3065. El Registro no dio por satisfecha la prevención, y dictó nueva prevención señalando que el poder de sustitución debe cumplir con las formalidades indicadas ya que el remitido no indicaba la fecha en que se otorgó el poder que autorizaba la sustitución. En observancia de lo prevenido, el licenciado Lines Fournier, mediante escrito presentado el 01 de marzo de 2005 manifestó que el poder se encontraba presentado en el expediente 2004-8931, lo cual, tampoco es acogido por el Registro en razón de faltarle requisitos, por lo que previene una nueva presentación. Atendiendo a dicha prevención, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2005 la licenciada Kristel Faith Neurohr, ratificó todo lo actuado y señaló que el poder que acreditaba su representación se adjuntó al expediente 2004-3883, copia certificada adjunta al folio 18 al 19 del expediente. El Registro da por satisfecha dicha prevención y otorga el respectivo edicto de publicación de la solicitud de inscripción.

Analizadas dichas actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que en lo que corresponde a la solicitud de inscripción de la marca “**TERMOPACK**”, los licenciados Manuel Enrique Lizano Pacheco, Vicente Lines Fournier y Kristel Faith Neurohr, no han contado con la representación requerida para válidamente representar a la empresa solicitante INDUSTRIAL DIVERSIFICADA S.A. DE C.V., ya que, al haberse presentado la solicitud de

inscripción bajo la figura de la gestoría, el poder al cual remitió el Licenciado Lizano Pacheco para acreditar la representación, debió estar claro y completo desde su presentación, toda vez que actuó bajo una figura procesal formalista que impone el tener por acreditada la representación y verificada la ratificación dentro del plazo de tres meses, por representarse a una persona jurídica extranjera. Si bien, tal requisito se presentó antes del plazo que la ley otorga (ver folio 07) el mismo fue cumplido en forma defectuosa, toda vez que del poder, al que se remite, constante en autos (folios 306 al 308) se observa, que el mismo no indica haber cumplido con los trámites de legalización en Costa Rica, conforme lo regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas, siendo el poder ineficaz para la representación de la empresa solicitante. Al respecto, este Tribunal en el voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, señaló: “...*para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal mínimo para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en documento privado legalizado y autenticado conforme los trámites consulares....*”. En relación a la figura de la gestoría, este Tribunal, ha sido enfático en establecer que de actuarse como gestor oficioso obliga a dejar dentro del **plazo** establecido acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido. El Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan.

Así también, ha de advertirse, que mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2004 el licenciado Vicente Lines Fournier, en atención a lo prevenido por el Registro, ratifica lo actuado por el licenciado Lizano Pacheco y remite al poder adjunto al expediente 2002-3065 visible a folios 306 al 308 del expediente, para acreditar su representación, sin embargo, dicho poder no le fue otorgado al licenciado Lines Fournier sino, solamente a los licenciados José Antonio Muñoz Fonseca, Ana Cristina Arroyave Rojas y Manuel Enrique Lizano Pacheco. Por

otra parte, ha de señalarse que ya para la fecha 17 de diciembre de 2004, en que comparece el licenciado Lines Fournier (folio 12), el plazo que la ley otorga al actuarse como gestor estaba vencido.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que de la documentación constante en el expediente, la empresa solicitante no cuenta con una representación válida, las sustituciones a las que han remitido en sus apersonamientos los licenciados citados, no han cumplido con los requisitos legales establecidos conforme al artículo 84 del Código Notarial, tal y como se consideró en el voto de este Tribunal N° 347-2006 citado.

**SEGUNDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN.** De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que la Licenciada Vanesa Wells Hernández, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1176-503, dentro de la oposición interpuesta en fecha 18 de octubre de 2005, en contra de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**TERMOPACK**”, indica que actúa en carácter de apoderada especial de la empresa extranjera **TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A.**, de República Dominicana, remitiendo al poder adjunto en la solicitud de inscripción de la marca Termopac en clase 21 nomenclatura internacional, que es testimonio de escritura número ciento cuarenta y tres, otorgada ante el Notario Alexander Araya Zúñiga, por el cual el señor Luis Pal Hegedüs compareciendo en carácter de apoderado especial de Tremopac Industrial C por A, en documento privado legalizado por el consulado de Costa Rica en República Dominicana, sustituye su mandato conservando sus facultades, en Simón Alfredo Valverde Gutiérrez y Maria Vanesa Wells Hernández, según consta a folios 28 al 29 del expediente. En dicho poder se omite indicar el cumplimiento con el trámite de legalización en Costa Rica, que tal y como se señaló en el considerando anterior, es un requisito regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 y así lo ha observado este Tribunal.

Posteriormente, al considerar el Registro que dicho poder no cumplía con los requisitos legales establecido mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil seis, previno a la licenciada Wells Hernández, entre otras cosas, ratificar lo actuado y acreditar debidamente su representación, para lo cual concede un plazo de quince días hábiles (folios 267 al 269 vuelto). En atención a tal prevención, mediante escrito presentado el 31 de marzo de 2006, el licenciado Luis Pal Hegedüs señala que aporta el poder especial que acredita su mandato, lo cual se omite, por lo que, en escrito presentado el 03 de abril de 2006, manifiesta que por error involuntario omitió adjuntar el testimonio de poder especial que acreditaba su mandato y que presenta en ese acto, adjuntándose el testimonio número ciento noventa ante la notaria María Vanesa Wells Hernández, por el cual el licenciado Luis Pal Hegedüs comparece como apoderado especial de TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A. de República Dominicana, sin embargo no se ratifica la actuación de la licenciada Wells Hernández, ni la empresa otorga poder a la citada licenciada, todo lo cual provoca una invalidez dentro del proceso.

**TERCERO. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** En razón de que la representante de la empresa opositora, tal y como se detallo, acredita su representación remitiendo a un poder que incumple con los requisitos que al efecto establece la normativa, cabe mencionar, que todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, consentir lo contrario contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: *“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.”*. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado.

Ha de tenerse presente que la legitimación procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, tal como lo exige también el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. 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 el que se encuentra”*.

Al respecto, cabe advertir, que la normativa en mención, es de aplicación no solamente para quien presenta la solicitud de inscripción de una marca, sino también, para aquel que interpone la oposición, ello, en virtud del principio de igualdad procesal (Artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política), en el sentido, que tanto el solicitante como el opositor, tienen los mismo derechos y obligaciones y, dentro de esas obligaciones está la de aportar el poder correspondiente al momento de realizar algún determinado acto, con el afán de comprobar su legitimación procesal, de conformidad con la normativa citada líneas atrás.

Por otra parte, al actuarse como gestor oficioso, tal y como se analizó, obliga a dejar dentro del plazo establecido acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido. Respecto a la adopción de dicha figura por el derecho marcario, este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, señaló: *“El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al decir: “Artículo 82. ... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador*

*de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé 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 disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales: “Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”.*

De todo lo antes expuesto, este Tribunal concluye, que tanto el representante de la empresa solicitante GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO, S.A. DE C.V., como el de la opositora TERMOPAC INDUSTRIAL C. POR A., remitieron a poderes para acreditar su representación que se estima resultan inválidos, y en definitiva han carecido de la debida representación para actuar en nombre de las citadas empresas, por un lado, al solicitar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TERMOPAC**”, y al interponerse la oposición a dicha solicitud.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar, con fundamento en todo lo expuesto, y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, con el

propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

**DESCRIPTOR**

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACION

TE: GESTOR OFICIOSO

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06