

**RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2007-0296-TRA-PI.**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “GEXXTAG”**

**Laboratorios Compañía Farmaceutical L.C.S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen NÚMERO 264-05)**

***VOTO N° 048 -2008***

**TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del dos de febrero del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Eduardo Calvo Alvarado** , mayor, casado una vez, máster en administración de empresas, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y nueve-cuatrocientos ocho, vecino de Santo Domingo de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C. S. A.**, con domicilio en el cantón de Goicoechea, Provincia de San José, ciento cincuenta metros sureste de Quirós y Compañía., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticuatro de agosto de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de enero del dos mil cinco, el Licenciado José Fernando Carter Vargas, mayor, abogado, vecino de San José, en la calidad de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA S.A.**, domiciliada en 20 avenue Raymond Aron 92160, Anthony, Francia, presenta solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GEXXTAQ**”, en clase cinco para proteger medicinales y farmacéuticos.

**SEGUNDO:** Que por escrito presentado el día diecinueve de julio del dos mil cinco, el señor Carlos Eduardo Calvo Alvarado presenta oposición contra solicitud de inscripción de la marca “**GEXXTAQ**” presentada por la empresa AVENTIS PHARMA S.A.

**TERCERO:** Que mediante resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veinticuatro de agosto de dos mil siete, dispuso: *“Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y su Reglamento (decreto ejecutivo N° 30233-J), convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio apoderado de la sociedad **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C.,S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**GEXXTAC**”, en clase 5 internacional presentada por **AVENTIS PHARMA , S.A...**”*

**CUARTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de setiembre del dos mil siete, el señor Carlos Eduardo Calvo Alvarado, en la calidad indicada interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución referida anteriormente.

**QUINTO:** Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil siete, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admitir el recurso de apelación mencionado en líneas atrás.

**SÉXTO:** 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 solo por la forma en que se va a resolver este expediente, sin valorar el fondo del asunto, se tiene el siguiente: **I-** Que por testimonio de escritura pública número ciento cincuenta y nueve, otorgada a las trece horas del diez de marzo del dos mil cinco, ante el Notario Público Aldomar Ulate Vargas, el licenciado Cesar Carter Cantarero, mayor, separado judicialmente, abogado, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veintitrés-seiscientos cuarenta y cinco, vecino de calle primera, entre avenidas siete y nueve de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **Aventis Pharma Sociedad Anónima**, según poder de fecha veintiocho de enero de dos mil dos, sustituye su poder, en los licenciados **José Fernando Carter Vargas**, mayor, divorciado una vez, abogado, vecino de San José, calle primera entre avenida siete y nueve, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-cuatrocientos sesenta uno, misma dirección que el licenciado Carter Cantarero, y señor **José Pablo Carter Herrera**, mayor, soltero, estudiante de derecho, vecino de San José, calle primera entre avenidas siete y nueve, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y siete-cero seiscientos sesenta y ocho, igual dirección que el licenciado Carter Cantarero, para que en representación de la compañía citada, tramiten todo lo relacionado con su marca de fábrica y comercio **“GEXXTAQ”**. (ver folio 13 vuelto). **II-** Que el señor Carlos Eduardo Calvo Alvarado, mayor, casado una vez, máster en administración de empresas, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y nueve-cuatrocientos ocho, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C., S.A.** (ver folio 19).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que existe con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto, el siguiente: **1)** Que el licenciado José Fernando Carter Vargas, ostente la condición de apoderado especial registral administrativo (La prueba constante en el expediente demuestra que dicho poder le fue otorgado a las trece horas del diez de marzo del dos mil cinco, posterior, a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GEXXTAQ”, la cual fue en fecha trece de enero del dos mil cinco). (Ver folio 1).

**TERCERO: SOBRE EL FONDO. FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “GEXXTAQ”.** En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de enero de dos mil cinco, visible a folio uno del presente expediente, el licenciado José Fernando Carter Vargas, indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., se encontraba en la solicitud de inscripción de la marca “XENICAL” en clase 5 internacional, copia que adjunta al expediente. (Ver folio 2 vuelto).

No obstante, el Registro a quo, en lo que interesa, le previno al representante de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., mediante resolución de las catorce horas ocho minutos del cuatro de marzo del dos mil cinco, en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Conforme a la circular No. RPI-01-2005., LAS SUSTITUCIONES DE LOS PODERES ESPECIALES serán admitidas únicamente si cumplen con las formalidades citadas a continuación: a) Otorgado en escritura pública. b) El notario debe hacer constar: i) Que el compareciente tiene poder suficiente y que está facultado para realizar la sustitución. ii) Fecha en que se otorgó el poder que autoriza la sustitución. iii) Que guarda copia del citado poder en su archivo de referencias. c) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellos signos distintivos u otras solicitudes que desea tramitar ante éste Registro. d) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. La sustitución de poder aportada*

*está defectuosa por cuanto no indica la fecha en que se otorgó el poder que autoriza la sustitución. Además no está incluida la presente marca en la sustitución (...)*". ( ver folio 6).

Que el poder especial registral administrativo sustituido al licenciado José Fernando Carter Vargas y al señor José Pablo Carter Herrera, les fue otorgado por el licenciado Cesar Carter Cantarero, a las **trece horas del diez de marzo del dos mil cinco**, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio "**GEXXTAQ**", resultando, que la solicitud indicada la presentó en fecha **trece de enero del dos mil cinco**, por lo que se deduce que el licenciado José Fernando Carter Vargas no ostentaba la legitimación necesaria al momento de presentar la solicitud de marca referida.

**CUARTO:** Quien solicita un registro de marca, 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 capacidad procesal, concretamente la capacidad de ejercicio, es un requisito de carácter formal que debe ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9 párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículos 4 y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo No. 30233-J).

De lo expuesto, este Tribunal concluye, que la sustitución de poder conferido al licenciado José Fernando Carter Vargas, mediante el cual pretende acreditar su representación, resulta

invalido, pues en definitiva ha carecido y carece, de la debida representación para actuar en nombre de la compañía AVENTIS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, al solicitar la inscripción de la marca de fábrica y comercio "GEXXTAQ".

**QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones, cita normativa expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Carlos Eduardo Calvo Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LABORATORIOS FARMACÉUTICOS L.C. S.A., cédula de persona jurídica número tres-cero veintiún mil quinientos cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veinticuatro de agosto del dos mil siete, la cual se revoca, pero no por las razones esgrimidas por el recurrente, sino por las ya indicadas por este Tribunal, en consecuencia, se deniega la marca solicitada

**SEXTO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones, cita normativa expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Carlos Eduardo Calvo Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LABORATORIOS FARMACÉUTICOS L.C. S.A., cédula de persona jurídica número tres-cero veintiún mil quinientos cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veinticuatro de agosto del dos mil siete, la cual se revoca, pero no por las

razones esgrimidas por el recurrente, sino por las ya indicadas por este Tribunal, en consecuencia, se deniega la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.  
**NOTIFIQUESE.**

*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**

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

- TE: Representación
- TG: Requisitos de inscripción de la marca
- TNR: 00.42.06