

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0244-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“TROBIXOL”**

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7852)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0602-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, cédula de identidad 1-0984-0695, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:12:03 horas del 3 de marzo de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de agosto de 2019, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa, **DROGUERÍA EUROPEA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Honduras, con domicilio en Boulevard La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la marca fábrica y comercio

“**TROBIXOL**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional, “productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Consecuencia de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, mediante resolución dictada a las 13:40:42 horas del 10 de setiembre de 2019, advierte a la empresa solicitante que se encuentra inscrita la marca “**TRI-VI-SOL**”, registro 12167, en clase 5, propiedad de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, indicando que existe suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor, al ser signos fonéticamente análogos, y muy similares al oído del consumidor e incluso confundibles porque ambos buscan proteger productos relacionados en la clase 5 internacional, siendo, claro que contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor, pudiendo generar incluso un riesgo de asociación empresarial.

El 23 de octubre de 2019 la solicitante presenta escrito requiriendo suspender la tramitación del expediente por cuanto se encuentra en proceso una cesión de derechos respecto a la solicitud, lo cual es declarado improcedente por parte del Registro mediante resolución de las 13:42:02 del 29 de octubre de 2019, por no ajustarse a lo dispuesto en la Directriz Administrativa DRPI-06-2012.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:12:03 horas del 3 de marzo de 2020, rechazó la inscripción de la solicitud presentada, porque determinó que el signo es inadmisibile por derecho de terceros, ya que así se desprende de su análisis con el signo inscrito por cuanto gráfica y fonéticamente son similares, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, aduciendo representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:12:35 horas del 16 de abril de 2020, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:20:23 horas del 16 de abril de 2020, admite el recurso de apelación (folios 18 a 19 del expediente principal).

SEGUNDO. SOBRE LA LEGITIMACION PROCESAL. Tal como es sabido, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, 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.

Lo anterior se debe, a que 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, porque concierne a 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, 7978 del 6 de enero del 2000, en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo 30233-J, del 20 de febrero del 2002, y en el artículo 19.2 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en este Tribunal, conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

En relación con la capacidad para actuar en el proceso que nos ocupa, 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”.

Vista la jurisprudencia transcrita, resulta importante resaltar que la revisión oficiosa de este requisito debe ser asumida por este órgano para cumplir con su rol de contralor de legalidad de las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que se trata de la puerta de entrada para cualquier procedimiento, que no puede desarrollarse exitosamente si no existe ese presupuesto procesal.

Analizada la documentación que consta en el expediente, observa, este Tribunal que la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, aduce en el recurso de apelación, visible a folio 16 del expediente principal, ser apoderada especial de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, y manifiesta, además, que el poder original se encuentra adjunto a la solicitud de cesión de derechos marcarios de la marca “**TROBIXOL**”, en clase 05, anotación 0002-131159, indica también, que las notificaciones las atenderá en la carpeta Ideas, Trademarks & Patents o bien en el fax 2288-57-98. Este Tribunal debido a que no obra en el expediente venido en alzada documentación que demuestre tal acreditación, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil veinte, (folio 00003 del legajo de apelación), la cual fue notificada el 12 de junio de 2020, al fax 2288-5798, señalado por la representante de la empresa apelante para atender notificaciones (folios 00004 a 00005 del legajo digital de apelación), y a la Dirección de Servicios Registrales, el 12 de junio de 2020, (folios 00006 a 0007 del legajo digital de apelación), previno lo siguiente:

“...a la **DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES**, para que se sirva remitir **certificación completa** del **poder otorgado** a la licenciada **María de**

la **Cruz Villanea Villegas**, por parte de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, y que según su propio dicho se encuentra “...adjunto a la solicitud de cesión de derechos marcarios de las marcas “**TROBIXOL**” en clase 05...número de anotación 0002-131159...”. Se solicita que las copias sean legibles, y que contengan, de existir el TIMBRE FISCAL correspondiente. Para ser cumplido en un plazo de CINCO DÍAS (5) HÁBILES...” (la negrita, cursiva y subrayado son del original)

La prevención indicada, con el fin de que se aportara documento idóneo para constatar si la abogada Villanea Villegas, estaba legitimada para actuar en representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, siendo, que este Tribunal el 18 de junio de 2020, recibe de parte de la Dirección de Servicios Registrales, Departamento de Recepción, Entrega y Servicios Complementarios, copia certificada de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**TROBIXOL**”, donde consta poder especial que la empresa **DROGUERÍA S.A.** otorga a la abogada María de la Cruz Villanea Villegas (folios 00008 a 00014 del legajo de apelación), no así, copia certificada del poder otorgado por la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**.

Posteriormente, este Tribunal de Alzada, mediante resolución de prevención de legitimación de las nueve horas del veinticuatro agosto de dos mil veinte (folio 00016 del legajo digital de apelación), la cual fue notificada el 7 de setiembre de 2020, al fax 2288-5798 (folios 00017 a 00018 del legajo digital de apelación), medio indicado para recibir notificaciones, previno a la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, lo siguiente:

“...aportar **poder original o copia certificada del poder** otorgado por la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, que la legitima para actuar en

el presente proceso. Tratándose de copias certificadas se solicita que las mismas sean legibles, y que contengan de existir el **TIMBRE FISCAL**, correspondiente. Para ser cumplido en el plazo de **CINCO DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día hábil siguiente del recibo de la notificación de la presente resolución.”. (La negrita es del original)

Esta última prevención se dictó con el afán que la abogada Villanea Villegas proporcionara ante este Tribunal documento idóneo para comprobar si estaba legitimada para actuar en representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**. No obstante, cumplido el plazo concedido, no contestó.

En virtud de lo indicado anteriormente, este Tribunal llega a la conclusión, que la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, carece de legitimación procesal para plantear en nombre de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, el recurso de apelación en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:12:03 horas del 3 de marzo de 2020.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **MAL ADMITIDO** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, aduciendo representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las. 15:12:03 horas del 3 de marzo de 2020, por carecer de legitimación procesal, para actuar en nombre de dicha empresa. Por las razones antes citadas este Tribunal no entra a conocer el fondo del asunto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara **MAL ADMITIDO** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, aduciendo representación de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:03 horas del 3 de marzo de 2020, por carecer de legitimación procesal, para actuar en nombre de dicha empresa. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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