



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0229-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “EXARTA”

PHARMACIA & UP HOHN COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1650-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 082-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintiocho de mayo de dos mil siete.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES EN ESTE PROCESO.

En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil tres, visible a folio uno (1) del presente expediente, el Licenciado

Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en nombre de la empresa **ASTRAZENECA AB**, según poder que se encuentra en los archivos de ese Registro adjunto al expediente No. 5707-7978, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**EXARTA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes cardiovasculares.

El Registro **a quo**, mediante la resolución interlocutoria emitida a las ocho horas, treinta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil seis, le previno al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, que procediera a ratificar lo actuado y acreditara su representación, en virtud de que el poder al cual remite, no cuenta con los requisitos requeridos por ley, concediéndole un plazo de seis meses, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, so pena de tenerse por abandonada la solicitud presentada (ver folio 31).

Para cumplir con lo prevenido el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de marzo de dos mil siete, aporta primer testimonio de la escritura número trescientos treinta y seis, otorgada a las nueve horas del dos de marzo de dos mil siete, ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, mediante la cual la señora María Vargas Uribe, mayor, casada en primeras nupcias, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y cinco-seiscientos dieciocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASTRAZENECA AKTIEBOLAG**, sustituye en el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, el poder especial que se le confirió en fecha **trece de julio de dos mil cinco**, fecha que es posterior a la solicitud de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EXARTA” (ver folios 34 y 35).

Por medio de libelo presentado ante el citado Registro, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, quien dice ser apoderado especial de la empresa PHARMACIA & UPHOHN COMPANY, personería que, según manifiesta, acredita mediante el poder que se presentó en el expediente de la solicitud de registro de la marca CIVIST, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, expediente No. 2001-5046, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “EXARTA” (ver folios 9 a 12).

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución interlocutoria emitida a las nueve horas, cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil seis, le previno al Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, que proceda a ratificar lo actuado y acreditara su representación, en virtud que el poder al cual remite, no cuenta con los requisitos requeridos por ley, concediéndose un plazo de seis meses, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, so pena de tenerse por abandonada la solicitud presentada (ver folio 32), por lo que en escrito presentado ante dicho Registro, el primero de febrero de dos mil siete, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, acatando la prevención hecha por el Registro de las nueve horas, cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil seis, y no como erróneamente lo indica, aclara que el poder que lo acredita para actuar en nombre de la citada empresa, se encuentra acreditado en el expediente No. 2001-5046, referente a la solicitud de la marca CIVIST, en clase 5, registro No. 7806-7978 (ver folio 33).

La Dirección Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución emitida a las nueve horas del veintiocho de mayo de dos mil siete, dispuso: *“I. Declarar el abandono de la oposición presentada por el señor Fernán Vargas Rohrmoser en representación de Pharmacia & UPJhon Company, contra la solicitud de inscripción de la marca EXARTA presentada por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de*

Astrazeneca A.B. II. Sé (sic) ordenar trasladar el expediente al departamento de registradores para el trámite correspondiente”, resolución que fue combatida por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, aduciendo que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición, es incorrecto, ya que en memorial del 1 de febrero de 2007, se indicó que el poder con que actuó, está acreditado en el expediente No. 2001-5046, que corresponde a la solicitud de la marca CIVIST, en clase 5 de la Clasificación Internacional, registro No. 7806-7978, ratificando todo lo actuado por el Licenciado Fernán Vargas Rohmoser.

Este Tribunal, amparado en las políticas de saneamiento, mediante las resoluciones emitidas a las catorce horas, quince minutos y a las diez horas, treinta minutos ambas de dos de octubre de dos mil siete, le previno al Registro de la Propiedad Industrial, remitir a este Despacho, entre otros, copias certificadas completas y nítidas de los documentos de poder debidamente legalizados y autenticados, que se encuentran en los expedientes números 5707-7978 y 2001-5046, registro No. 7806-7978, haciéndose la advertencia que, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, deberá hacerse constar (ver folios 46 y 54). El Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento con lo prevenido, mediante oficio No. AJ-RPI-493-2007, de fecha ocho y recibido en este Tribunal el diecisiete ambos de octubre de dos mil siete, remite copias certificadas de éstos, haciendo constar que: *“no se encuentran legalizados, situación que así consta en el expediente original, así como en su respectivo microfilm”* (ver folios 56, 59 a 62), por lo que mediante resolución emitida por este Tribunal a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil siete, se les previno a los Licenciados Vargas Valenzuela y Peralta Volio, presentar copias certificadas, completas y nítidas de los documentos de poder debidamente legalizados y autenticados, que los faculte para actuar en nombre de las compañías PHARMACIA & UPJOHN COMPANY y de ASTRAZENECA AB (ver folio 99) prevención que no fue

cumplida por ninguno de los citados profesionales.

SEGUNDO. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LOS PODERES. Este Tribunal considera que en el caso bajo examen, sin entrar a conocer el fondo del asunto, los poderes a los que remitieron los Licenciados Víctor Vargas Valenzuela y Manuel E. Peralta Volio, no cumplen con las formalidades establecidas por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consultar, Ley No. 46 del 7 de junio de 1925 y sus reformas, que indican lo siguiente:

*“Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo el sello del Consulado **y producirán efecto en la República de Costa Rica después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**”* (Lo resaltado en negrilla no es del texto original).

“Artículo 81.- En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República de Costa Rica o a sus autoridades.”

Nótese que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se 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.

Bajo esa tesitura, el incumplimiento de las formalidades exigidas por tales numerales, impide a este Tribunal tener por válidos y eficaces los poderes a que hacen referencia los citados Profesionales y por consiguiente, los Licenciados Víctor Vargas Valenzuela, Fernán Vargas Rohrmoser y Manuel E. Peralta Volio carecían de legitimatio ad processum, el primero al momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca “EXARTA”, el segundo al momento de la presentación de la oposición y el tercero, al momento de la presentación de la apelación, al no contener los poderes en estudio, de los respectivos certificados y legalizaciones consulares.

TERCERO. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA ESCRITURA DE PODER PRESENTADA JUNTO CON LA SOLICITUD. En razón de lo expuesto, cabe mencionar, que quien presenta una solicitud de registro de una marca, debe tener su legitimación procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o en la primera gestión que realice y así lo establece 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, 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.

Así las cosas, en el presente asunto, tanto la empresa solicitante como la opositora remitieron a un poder que no cumplían con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular

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, se ve compelido a 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 diez horas, treinta y tres minutos del doce de mayo de dos mil tres, 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 diez horas, treinta y tres minutos del doce



de mayo de dos mil tres, 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

El suscrito Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal, hago constar que la M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse en un Congreso fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05