



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “SOFTWARE AG”

Software AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-10261)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 135-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **SOFTWARE AG**, una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Uhlandstrasse, 12, D-64297 Darmstadt, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, siete minutos, veinticuatro segundos del cuatro de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de julio de dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, cédula de identidad uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, como apoderada especial de la sociedad **SOFTWARE AG**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**software AG (DISEÑO)**”, en clase 9 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Programas



de computación, software de computadoras, programas de procesador de datos, cargadores de datos con programas de procesamiento de datos cada uno excluyendo: agendas electrónicas y software para registrar y/o listados de entradas en hojas sueltas para inclusión en diarios, diarios de hojas sueltas y cuadernos de hojas sueltas”.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, siete minutos, veinticuatro segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**software AG (DISEÑO)**” y ordenar el archivo del expediente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto para una correcta presentación de la solicitud se requiere como requisito formal, contar con capacidad procesal.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de julio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, aduciendo la idoneidad de la capacidad procesal ostentada por la Licenciada Faith Neurohr respecto de la empresa solicitante.

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 provocar indefensión o la invalidez o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y.

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como único hecho probado, de influencia para la resolución de este asunto, el siguiente: Que los

licenciados José Antonio Muñoz Fonseca y Manuel Enrique Lizano Pacheco cuentan con poder especial suficiente otorgado por **SOFTWARE AG**, en fecha veinte de febrero de dos mil seis para, entre otras, registrar las marcas de su representada (folios 23 al 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado, que la Licenciada Kristel Faith Neurohr tuviera la calidad de apoderada especial de la empresa **SOFTWARE AG**, a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea, el veinte de julio de dos mil siete.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente al requisito de la capacidad procesal. En el escrito de Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y comercio “**software AG (DISEÑO)**” en **Clase 9 Nomenclatura Internacional**, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, aduciendo la calidad de apoderada especial de la sociedad **SOFTWARE AG**, indicó que su poder original se encontraba adjunto a la solicitud de registro de la marca Crossvision, en clase 9, lo cual no fue validado por el Registro de la Propiedad Industrial, que por el contrario le previno “*(...) Aportar documento de poder... El poder al que remite es únicamente para la marca “CROSSVISION” en las clases 9 y 42.*” En atención a esa prevención, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil siete señala que aporta “*...poder especial, mediante el cual se me autoriza a continuar con el trámite de la presente marca... me apersono y ratifico todo lo actuado hasta este momento en el presente expediente...*”, aportando un poder original, debidamente legalizado, con fecha anterior a la presentación de su escrito, sobre el cual, el Registro, el diecinueve de setiembre de dos mil siete, previene una vez más lo indicado líneas arriba. Nuevamente por resolución fechada el veinticinco de enero de dos mil ocho el Registro previene:

“ *(...) Aportar traducción del(os) documento(s) presentado(s) en lenguas ajenas al castellano (art. 395 CPC)*”



Según lo establecido en el Voto 191-2007 del TRA, no puede ser posible que “...se autoricen actuaciones de un apoderado que no lo era al momento de realizar la actuación...”, por lo que no se puede tener por ratificadas las actuaciones de la Licda. Kristel Faith, según se indica en el escrito de fecha 08/11/2007, ya que carecía de legitimación al momento de presentar la solicitud inicial.

Es necesario entonces, que se aporte un poder de la Licda. Faith, con fecha anterior a la solicitud inicial.

Se le previene por última vez a la Licda. Faith Neurohr que debe cumplir las prevenciones de forma hechas con fecha 14:57 hrs del 19 de septiembre del 2007.”

En respuesta a la citada prevención, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil ocho indica que “*Por un error material la solicitud fue firmada por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, siendo yo era el apoderado, razón por la cual siendo que yo tengo poder de fecha anterior, ratifico todo lo actuado en el presente expediente.*” El Registro procede a dictar resolución declarando el abandono y ordenando archivar el expediente, por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Se presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha resolución, el cual al rechazarse la revocatoria, es acogido por el Registro y trasladado a este Tribunal.

CUARTO. Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que la Licenciada Kristel Faith Neurohr a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**software AG (DISEÑO)**”, sea el veinte de julio de dos mil siete, no contaba con la representación requerida para representar válidamente a la empresa solicitante **SOFTWARE AG**, y, de manera más concreta, para gestionar el registro en concreto de dicha marca.



Merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente desde su primera intervención, poder éste que debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos. La capacidad procesal es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 9º en su párrafo segundo:

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

*Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. **Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente,** conforme los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. 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; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan facultades autorizadas originalmente.”* (Lo resaltado no es del original).

QUINTO. No pueden considerarse válidas las manifestaciones del Licenciado Muñoz Fonseca, pues no puede ratificar actuaciones que no son susceptibles de validarse por cuanto no existía representación alguna para poder ejercerlas en nombre de otro, y tampoco son de recibo las manifestaciones del Licenciado Lizano Pacheco, por cuanto no es posible indicar que fue por un error material que la Licenciada Faith Neurohr firmó el escrito inicial, porque incluso fue ella quien se apersonó en el documento para solicitar el registro de la marca, cerrando esa circunstancia todo posible error material que pretenda alegar la parte apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **SOFTWARE AG**

contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, veinticuatro segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma por las razones aquí esgrimidas.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, como apoderado especial de **SOFTWARE AG**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las las diez horas, siete minutos, veinticuatro segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas. 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.**

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