



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1039-TRA-PI

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención PRODUCTOS NO
TEJIDOS QUE TIENEN INDICIOS CON PATRON**

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7860)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 135-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cero doce-cero cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 401 N. Street, Neenah, W1 54956, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dos minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2005, la Licenciada Marianella Arias Chacón, cédula uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, quien dijo actuar a nombre de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, solicita se otorgue un derecho de



patente para la invención denominada **PRODUCTOS NO TEJIDOS QUE TIENEN INDICIOS CON PATRON**, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas cincuenta y cuatro minutos del veinte de junio de dos mil cinco, el Registro le previene a la representación de la empresa, entre otras cosas, la presentación del poder que acredita su mandato, siendo que se aporta una sustitución de poder con fecha posterior a la de la solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas diez minutos del tres de julio de dos mil nueve, previene a la empresa solicitante la presentación del respectivo poder otorgado en el rango de fechas necesarias para poder avalar lo actuado. A esta prevención contesta el Licenciado Manuel E. Peralta Volio aportando un poder que no incluye como apoderada a la Licenciada Arias Chacón.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas dos minutos del tres de agosto de dos mil nueve, resolvió tener por desistida la solicitud de patente y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil nueve, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que mediante resolución de las nueve horas del cinco de octubre de dos mil nueve, este Tribunal previene al representante de **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.** la presentación de documento idóneo para acreditar la legitimación procesal de la Licenciada Marianella Arias Chacón, a lo que el Licenciado Peralta Volio responde que no es necesario pues él ratificó todo lo actuado por ella, y que él sí acreditó su propia legitimación procesal.



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se va a resolver este proceso, no se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

SEGUNDO. Una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la falta de personería de la Licenciada Marianella Arias Chacón para actuar en representación de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**

En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de junio de dos mil nueve, la Licenciada Arias Chacón indicó ostentar la condición de apoderado especial administrativa según documento adjunto, no obstante, no acredita su personería con dicha presentación.

Para legitimarse a través de la condición de apoderado especial al momento de presentar la solicitud, el solicitante debe demostrar tener poder correctamente conferido a su persona de forma previa a la presentación dicha, sin embargo, dicha condición no quedó demostrada en ningún momento, y más bien, de la lectura del documento de sustitución de poder aportado por la representación de la empresa solicitante, visibles a folios 99, se desprende claramente que la Licenciada Arias



Chacón adquirió la condición de apoderada de la empresa solicitante hasta el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, sea con más de cinco meses de posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

Ha de tenerse presente que la capacidad procesal es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente desde la primera intervención del mandatario; dicho poder ha de ser conferido a la persona que aparece como solicitante conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requerimiento que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 6 y 34 bis de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Advirtiéndolo el **a quo** la posterioridad del otorgamiento de la sustitución de poder, por resolución de las diez horas diez minutos del tres de julio de dos mil nueve (folio 107) vuelve a prevenir la presentación de un poder que por su fecha de otorgamiento cubra la de la presentación de la solicitud, todo con el fin de dar cumplimiento al artículo 27 literal 7 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), relacionado con la Regla 51 bis.3.b) del Reglamento del PCT, las que expresamente indican:

“Artículo 27. Requisitos nacionales.

(...)

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el



solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.”

“Regla 51bis. Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27.

(...)

51 bis.3.b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiere satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.”

Debe entenderse de los artículos citados, que la “oportunidad para dar cumplimiento” lo es de la presentación del poder que a su vez cumpla con los requisitos sustantivos para su validez, y no una oportunidad para validar poderes otorgados con posterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes.

Considera la apelante que “...que siempre ha contestado en tiempo las prevenciones hechas en el expediente, siendo así inexistentes las razones de abandono, por cuanto el mimo siempre se ha mantenido activo... la solicitud se presentó en junio del año 2005, periodo en que era una práctica aceptada por este Registro presentar una solicitud de marca o patente sin en(sic) documento de poder, siempre que el mismo se presentara cuando se hiciera la prevención del caso...”. Note la recurrente, que el Registro no ha establecido el cumplimiento de prevenciones fuera de plazo como causal para declarar desistida la solicitud, si no la circunstancia de que las contestaciones dadas a las prevenciones nunca cumplieron lo solicitado en las



mismas. Aunado a lo anterior, no puede tenerse como argumento que la costumbre reiterada, buena o mala, sea una fuente principal del Derecho pues la escala de fuentes del Ordenamiento Jurídico es muy clara en establecer que los Tratados Internacionales y la Ley están por encima de la costumbre, por lo que dicho argumento resulta no atendible.

Como puede verse en la normativa citada, a pesar de que la sanción de archivo de la solicitud implica perder la fecha de presentación, la cual es vital tratándose del tema de solicitud de patentes de invención, ésta es la sanción que corresponde aplicar cuando una solicitud es presentada por una persona que no tiene la correcta legitimación procesal para actuar en nombre de otra, como sucede en el presente caso, siendo que además no procede ratificar lo actuado, por cuanto lo que establece claramente el Ordenamiento Jurídico es acreditar la representación con la solicitud, lo cual no es subsanable mediante simple ratificación.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las once horas dos minutos del tres de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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 de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dos minutos del tres de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde ***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez ***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Patentes de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55