



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0866-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “DYNAMEC” (05)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5564-04)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1370-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, casada abogada, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, casa No. 959, titular de la cédula de identidad número, uno-novecientos noventa y cinco-novecientos noventa y ocho, en su condición de apoderada de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio del dos mil cuatro, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DYNAMEC**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones para la destrucción de malas hierbas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y pesticidas.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de enero del dos mil nueve, dispuso, declarar el abandono de la solicitud de la marca supra citada y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licencia Laura Granera Alonso, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veinte segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1º Que el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en fecha **29 de julio del 2004**, era Apoderado Especial de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, es decir, contaba con un poder válido para promover en representación de la compañía referida la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DYNAMEC”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el poder especial le fue conferido por dicha empresa el **7 de febrero del 2001**. (Ver folios 30 al 33).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que en el caso sub examine, la apelación presentada por la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, se debe declarar con lugar pero por las razones de este Tribunal, y por ende, revocar la resolución impugnada, por cuanto el Lic. Edgar Zurcher Gurdían contaba con la debida capacidad procesal para presentar a nombre de la compañía aludida la solicitud de la marca mencionada líneas atrás, ello, por las razones que se expondrán a continuación.

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:03:37 horas del 16 de setiembre del 2008, previene a la empresa solicitante que aporte poder, en virtud de que el aportado es posterior (Ver folios 14 vuelto y 15). Dado que esta prevención no es atendida por la gestionante, por lo que mediante resolución impugnada, es declarado el abandono y archivo del expediente

No obstante lo solicitado en esa prevención, del estudio del presente expediente se verifica a folio 1 del expediente que el apoderado de la empresa solicitante refiere que el poder se encuentra adjunto al expediente de la marca “ZYMETRICS, en clase 01, Exp. N° 2001-000306, cumpliendo en ese momento, sea, el **29 de julio del 2004**, fecha en que presenta la solicitud de la marca, con lo prescrito en el **inciso J) del artículo 9** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que en lo que interesa decía: “(...) *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 artículo en mención fue reformado por el artículo 1 aparte f) de la Ley N° 8362 del 28 de marzo del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 80 de 25 de abril del 2008, que dice:

“Artículo 9.- Solicitud de Registro



La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

(...)

j) El comprobante de la tasa.

*Los gestionantes 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 a los requisitos del artículo del artículo 82 bis de esa 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 la solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente***. (negrita no es del original).

Partiendo de lo anterior, se tiene que la solicitante cumple con el artículo de cita referida, y con lo dispuesto en el **párrafo segundo del artículo 82** de la Ley de Marcas, que dispone “ (...) *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 las facultades autorizadas originalmente*”, siendo, que por ese motivo, y dado que este Tribunal se rige o bien da cabida a la política del saneamiento, mediante resolución dictada a las quince horas con treinta minutos del doce de agosto del dos mil nueve, le previno a la Dirección de Servicios Registrales que remitiera “ (...) *copia certificada del Poder que acredita al Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, como apoderado de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, (...)*, sucediendo, que dicha Dirección en atención de la prevención citada, remite a esta Instancia en fecha 25 de agosto del 2009, la copia certificada del Poder Especial (Ver folios 30 a 33) del expediente, por el cual la empresa mencionada en fecha 7 de febrero del 2001, confiere Poder Especial a favor del Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán y otros, poder que tiene fecha anterior a la presentación de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“DYNAMEC**, y cumple con los requisitos que establece el artículo 82 bis de la Ley. De lo antes expuesto, puede verificarse un aspecto de importancia para la presente resolución, cual es que el Poder Especial le fue conferido al Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán el día **7 de febrero del 2001**, comprobándose con la situación planteada, que el poder referido tiene fecha anterior a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por lo que el Licenciado Zurcher Gurdíán en el momento de la



presentación de la solicitud de inscripción de la marca solicitada, a saber, **29 de julio del 2004**, contaba con la respectiva capacidad procesal para actuar en representación de la empresa solicitante y apelante, por lo que para esta Instancia se ha subsanado correctamente lo concerniente a la capacidad procesal, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la solicitud de inscripción de la marca **“DYNAMEC”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la apelante.

Bajo esta tesitura, la actuación del Licenciado Edgar Zurcher Gurdían dentro del expediente de la solicitud de marca es válida, ya que quien solicita un registro de una marca debe contar con la capacidad procesal respectiva y demostrada desde ese mismo inicio o primera gestión que realice y así lo establece el numeral 103 del Código Procesal Civil, que dispone *“(...) Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”*.

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución impugnada, no por las razones expuestas por la apelante sino por las razones aquí dichas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud referida, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que antecede, encuentra este Tribunal que al cumplirse el requisito de la capacidad procesal del Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de enero del dos mil nueve, la que en este acto **se revoca** no por las razones expuestas por la apelante, sino por las razones aquí dichas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DYNAMEC”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al



examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, en su condición de apoderada de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintinueve de enero del dos mil nueve, la que en este acto **se revoca** no por las razones expuestas por la apelante, sino por las razones aquí dichas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DYNAMEC”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS

TG. Representación

TNR. 00.42.06