



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0694-TRA-PI-809-09

Oposición a inscripción de marca (RODALGIN)

Aventis Pharma Deutschland GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2003-5091)

VOTO N° 1379- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por César Carter Cantero, mayor, abogado y notario, cédula de identidad número 8-023-645, vecino de San José, en representación de Aventis Pharma Deutschland GmbH, sociedad domiciliada en Bruningstrasse 50 D65926, Frankfurt am Main Alemania; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:14 horas del veintiséis de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2003, Mauricio Marín Sevilla, cédula de identidad número 1-826-001, en representación de BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA., sociedad domiciliada en Carrera 41, número 167-30, Santa Fe de Bogotá, República de Colombia, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**RODALGIN**” en la clase 5 internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2004, por César Carter Cantero, en representación de Aventis Pharma Deutschland GmbH, presentó oposición a la inscripción de la marca “**RODALGIN**”, por considerar que la



misma presenta similitud con la marca registrada a nombre de su representada, “NOVALGINA”. En el escrito de oposición, el señor Carter Cantero, manifestó que el poder que lo acredita para actuar en nombre de Aventis Pharma Deutschland GmbH, corre agregado al expediente de traspaso de la marca “NOVALGINA”, a favor de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución de las 13:35 horas del 26 de abril de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al oponente: “*aportar el documento idóneo que acredite su representación*”.

CUARTO. Que mediante resolución de las 13:56:08 horas del 30 de abril de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*I. Declarar el abandono de la oposición presentada (...)*
II. Sé (sic) ordena continuar con el trámite respectivo.”

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Carter Cantero, presentó recurso de apelación en contra de la misma.

SEXTO. Que mediante resolución 762-2008, de las 13:20 horas del 15 de diciembre de 2008, este Tribunal Registral Administrativo, por considerar que tanto la solicitud de inscripción de una marca, como la oposición a ésta, “son aspectos que deben ser resueltos en un único momento u oportunidad”, resolvió: “*se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del treinta de abril de dos mil ocho. En su lugar proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos en la anulada y ventilados oportunamente ante esa autoridad.*”

QUINTO. Que mediante resolución de las 15:01:14 horas del 26 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*I. Declarar el abandono de la oposición presentada por el señor CESAR CARTER CANTERO, en su condición de Apoderado Especial*



de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH (...). II. Sé (sic) ordena la inscripción de la marca "RODALGIN".

SEXTO. Que, inconforme con la resolución de las 15:01:14 horas del 26 de enero de 2009, el representante de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, interpuso recurso de apelación en contra de la misma, alegando que en el escrito de oposición "*se indica que el poder con el cual*" se apersonó "*consta en el expediente en el que se tramitó la inscripción del traspaso de la marca NOVALGINA con el número de Registro 07916 de Hoechst Aktiengesellschaft a favor de (...) Aventis Pharma Deutschland GMBH.*"

SÉTIMO. Que a instancia de este Tribunal, la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, informa que el poder otorgado por Aventis Pharma Deutschland GMBH, a favor del licenciado César Carter Cantero, no se encuentra microfilmado.

OCTAVO. Que prevenido por este Tribunal, el recurrente aporta en fecha 27 de agosto de 2009, copias certificadas de poder conferido por Aventis Pharma Deutschland GMBH en su favor.

NOVENO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:



- 1) Que en fecha 6 de agosto de 2001, se aportó al Registro de la Propiedad Industrial, poder especial otorgado por Aventis Pharma Deutschland GMBH, a favor de César Carter Cantero, cédula de identidad número 8-023-645, para *“recabar de las oficinas y autoridades costarricense que corresponda la obtención del registro de sus marcas de fábrica y otros signos distintivos nombres comerciales patentes de invención, renovaciones, cambios de nombre de los propietarios de las marcas, traspasos, cancelaciones, y todo lo relacionado con sus marcas y patentes, a cuyo objeto le faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado, presentar y contestar demandas elevar solicitudes, formular descripciones, protestos, declaraciones, apelaciones y reclamos, oblar (sic) impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos. Aceptar transferencias desistir, percibir cualesquiera sumas y hacer cuanto fuere necesario a los objetos indicados, ante cualesquiera autoridades administrativas y judiciales (...)”*. (folios 98-99)
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 7916, la marca de fábrica **“NOVALGINA”**, a nombre de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH. (folios 89-90).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 82 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ha establecido, incluso antes de la última reforma sufrida por Ley No. 8632 de 28 de marzo del 2008, publicada en La Gaceta No. 80 de 25 de abril del 2008, que si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se debe hacer referencia a esa situación. Vemos como la redacción del párrafo segundo del artículo 82 citado, antes de la reforma del año 2008, establecía:



“Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.”

La regulación en ese mismo sentido se mantuvo con la modificación indicada, quedando la nueva redacción de ese párrafo en el siguiente sentido:

*“Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente 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 las facultades autorizadas originalmente.”* (El subrayado no es del original)

De lo antes citado, se evidencia como tanto al momento de presentarse la oposición, como al del dictado de la resolución recurrida, la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecía la posibilidad de acreditar la representación en los diferentes procedimientos marcarios, mediante la remisión a poderes que consten en otros expedientes en el mismo Registro de la Propiedad Industrial.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la oposición formulada por el recurrente, por cuanto, según su criterio, no demostró la representación con la que actuaba, toda vez que fue prevenido en el sentido de aportar el documento que acreditara tal situación y no lo hizo.



No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que no lleva la razón el Registro de la Propiedad Industrial al resolver como lo hizo, ya que como quedó acreditado, el recurrente, en su escrito de oposición expresamente hizo referencia al expediente en el cual se encontraba acreditado el poder con el que actuaba, de manera que a la luz de las normas indicadas, lo que debió hacer el Registro, fue verificar la existencia del poder referido y dejar constancia del mismo dentro del presente expediente, y no como omitió hacer. Resulta claro que no puede sancionarse al oponente con el abandono de su gestión cuando ha sido el Registro el que ha dejado de realizar las actuaciones debidas. El recurrente, desde fecha 6 de agosto de 2001, acreditó ante el Registro el carácter de Apoderado Especial de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, por lo cual no puede imponérsele la carga de continuar demostrando ese carácter cada vez que se apersona ante esa Instancia, pues para eso, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ha regulado el remedio oportuno, que es como se dijo, la posibilidad de hacer referencia al expediente en el cual se encuentra el poder correspondiente.

Por haberse dictado con fundamento en el supuesto incumplimiento del recurrente, situación que como ha quedado acreditada no se presentó, y de conformidad con las disposiciones del artículo 162 de la Ley General de la Administración Pública, la resolución recurrida debe ser revocada debiendo proseguir el procedimiento conforme a la ley.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por César Carter Cantero, en representación de Aventis Pharma Deutschland GmbH; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:14 horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, la cual se revoca.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por César Carter Cantero, en representación de Aventis Pharma Deutschland GmbH; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:14 horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, la cual se revoca. En su lugar, prosiga el Registro con el procedimiento de Ley. 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. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.38