



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0621-TRA-PI

Solicitud de traspaso de la marca “DISEÑO ESPECIAL” (05)

GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 54638)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1403-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurián**, mayor, divorciado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachepelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía **GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Dealaware y domiciliada en 340 Edgemont Avenue, Suite 500, Bristol, Tennessee 37620, U.S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio del dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurián**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó el traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”,



inscrita el seis de octubre de dos mil siete, según Acta # 103939, para proteger y distinguir productos farmacéuticos inmunomoduladores”, en **clase 5** Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince, horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho, dispuso, declarar el abandono del movimiento de TRASPASO 54638 y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de abril del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, cinco segundos del veinticuatro de junio del dos mil ocho, 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 Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO

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

1° Que el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en fecha **27 de junio del 2007**, era Apoderado



Especial de la compañía **GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC**, es decir, contaba con un poder válido para promover en representación de la compañía referida la solicitud de Traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” inscrita el 06 de octubre de 1997, según Acta # 103939, ya que el poder especial le fue conferido por dicha empresa el **23 de febrero del 2001**. (Ver folio 107).

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 el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de la compañía **GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC**, **se debe declarar con lugar pero por las razones de este Tribunal, y por ende, revocar la resolución impugnada**, por cuanto dicho profesional contaba con la debida capacidad procesal para presentar a nombre de la compañía aludida la solicitud del traspaso mencionado 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 **09:10 horas del 24 de octubre**, previene a la empresa solicitante que debe aportar “(...) *indicar correctamente el nombre de la sociedad cesionaria ya que no coincide el indicado en solicitud con el poder especial remitido. Indicar correctamente el nombre de la sociedad cedente ya que no coincide el de la solicitud (RIKER LABORATOIRES) con la base de datos y el documento de traspaso (RIKER KABORATORIES INC. Al efecto se le conceden QUINCE DÍAS HÁBILES, so pena de tenerse por abandonada su solicitud archivarse estas diligencias en caso de no cumplir con lo prevenido (...)*”, dicha prevención es cumplida por la solicitante mediante escrito de fecha de noviembre del 2007, y en ese escrito aclara que el nombre correcto de la sociedad cedente es “KIKER LABORATORIES INC”, y concomitantemente, solicita al Registro **se le conceda una prórroga para la presentación del poder**, siendo, que el



Registro **a quo**, mediante resolución dictada a las 12:31 horas del 20 de diciembre del 2007, la cual fue notificada el 08 de enero del 2008, le concede la prórroga, contestando la resolución mencionada, mediante el escrito presentado el 16 de enero del 2008, sin aportar el documento de poder, y por el contrario solicita al **a quo**, poner en suspenso el trámite de traspaso # 54638, petición que no fue otorgada por el Registro, dado que esa prevención si bien es contestada, la empresa solicitante no aporta el Poder, **por lo que mediante resolución impugnada, es declarado el abandono y archivo del expediente**

No obstante, y a pesar de lo señalado anteriormente, del estudio del presente expediente se verifica a folio 1 del expediente que el apoderado de la empresa solicitante y apelante refiere que el poder se encuentra adjunto al trámite de traspaso de la marca “**SALBULIN**”, en **clase 10**, registro número **67452**, presentado el 15/06/2007 (07:40:43), cumpliendo en ese momento, sea, el **27 de junio del 2007**, fecha en que presenta la solicitud del traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” 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 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 si 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 de prevención dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto del dos mil nueve, le previno a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional que remitiera “ (...) una certificación legible de la totalidad de los atestados que comprende el **Poder conferido al Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, poder que se encuentra acreditado según el dicho del Licenciado aludido, en el expediente de la marca “SALBULIN”, en clase 10, registro No. 67452, expediente de traspaso 54503 (...)**”, ocurriendo, que dicha Dirección en atención de la prevención citada, remite a esta Instancia en fecha 1 de setiembre del 2009, la copia certificada del Poder Especial (Ver folio 107) del expediente, por el cual la empresa mencionada en fecha **23 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 traspaso supra citada y cumple con los requisitos que establece el párrafo primero del artículo **82 bis** de la Ley .

De lo anterior 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 **23 de febrero del 2001**, comprobándose con la situación planteada, que el poder referido tiene fecha anterior a la presentación de la solicitud de traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, inscrita el seis de octubre de dos mil siete, según Acta # 103939, para proteger y distinguir productos farmacéuticos inmunomoduladores”, en **clase 5** Internacional, por lo que el Licenciado Zurcher Gurdíán en el momento de la presentación de la solicitud de traspaso referida, sea, **27 de junio del 2007**, 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



traspaso presentada por la apelante.

Bajo esta tesitura, la actuación del Licenciado Edgar Zurcher Gurdián dentro del expediente de la solicitud de traspaso 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 anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse el requisito de la capacidad procesal del Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por dicho Licenciado, en su condición de apoderado de la compañía **GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho, 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 traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, inscrita el seis de octubre de dos mil siete, según Acta # 103939, para proteger y distinguir productos farmacéuticos inmunomoduladores, 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 el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **GRACEWAY PHARMACEUTICAL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho, la que en este acto **se revoca** no por las razones expuestas por la apelante, sino por las razones aquí dichas, y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de traspaso de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, inscrita el seis de octubre de dos mil siete, según Acta # 103939, para proteger y distinguir productos farmacéuticos inmunomoduladores, 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