



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0531-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo CLINDAZYN**

**Lemery S.A de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8531-05)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 161-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-novecientos setenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Lemery S.A. de C.V., organizada conforme las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:13 horas del 23 de julio de 2008.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el Licenciado Mario José Fonseca Solera presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre de 2005 solicitud de registro como marca de fábrica y comercio **CLINDAZYN**, para distinguir un antibiótico para uso en el tratamiento de infecciones producidas por bacterias anaerobias sensible, cepas susceptibles de bacterias aerobias grampositivas como estreptococos, estafilococos y neumococos y cepas susceptibles de chlamydia trachomatis, en infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, infecciones de la piel y de los tejidos blandos, infecciones del hueso y articulaciones, infecciones ginecológicas, infecciones intraabdominales, septicemia y endocarditis, infecciones dentales y en encefalitis toxoplásmica, en clase 5 de la Clasificación Internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de la 09:47:13 horas del 23 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada por estimarla violatoria de terceros.

**TERCERO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 4 de agosto de 2008, la empresa solicitante apela la resolución antes referida.

**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 Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como único hecho de interés para la presente resolución, se tiene que el Licenciado Mario José Fonseca Solera es apoderado de Lemery S.A. de C.V. a partir del 27 de febrero de 2006 (folio 52).

**SEGUNDO. LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE.** Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de registro presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre de 2005, el Licenciado Fonseca Solera indica que actúa en su calidad de apoderado especial de la empresa Lemery S.A. de C.V., pero indicando que el poder se presentará en un momento posterior. Aportado dicho poder, visible a folio 18, de él se denota que fue otorgado en fecha posterior al de la solicitud, sea el 27 de febrero de 2006. Prevenido por este Tribunal para la demostración de la capacidad procesal al momento de la solicitud, se aporta nuevamente el mismo poder mencionado (folio 52).



De lo anterior se deduce claramente que el Licenciado Fonseca Solera no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa dicha al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro.

Ese actuar del Licenciado Fonseca Solera contraviene el mandato legal dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil, que dispone:

*“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”*

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer lo siguiente:

**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:*

*“(...) Cuando un mandatario realice las gestiones, **deberá** presentar el poder correspondiente. 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”* ( lo resaltado en negrita es nuestro).

El numeral transcrito presupone la existencia previa del poder que representa al solicitante del signo marcario. En el caso bajo análisis, al no constar poder del solicitante de la marca, la gestión pedida es totalmente inválida e ineficaz. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

*“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.”* **(Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).**

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que el



Licenciado Mario José Fonseca Solera al 1 de noviembre de 2005 no contaba con capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:13 horas del 23 de julio de 2008, pero por las razones aquí consideradas.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario José Fonseca Solera en representación de la empresa Lemery S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:47:13 horas del 23 de julio de 2008, la que en este acto se confirma pero por las razones aquí consideradas de falta de capacidad procesal. 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos**
- **TE: Representación**
- **TG: Requisitos de inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.06**