



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1378-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PANTHER”

CROMPTON CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 744-2005)

Marcas y otros signos

VOTO No. 216-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **Chemtura Corporation**, sociedad constituida y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, veinticinco minutos, veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil cinco, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, quien indicó actuar en calidad de **apoderada especial** de la empresa **CROMPTON CORPORATION**, empresa organizada y existente bajo las leyes de Delaware, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PANTHER**”, para proteger y distinguir “*herbicidas*”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, veinticinco minutos, veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Intelectual, dispuso: “... ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***”

TERCERO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa Chemtura Corporation, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de diciembre de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y en razón de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

I.- Que mediante resolución de las 13:54 horas del 28 de marzo de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial previene a la solicitante: “*Aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil e indicadas por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone la Circular RPI-01-2005: 1)*”



Otorgado en escritura pública. 2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro. 3) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes, en caso de haberse otorgado fuera del país...”, (ver folio 7). II.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2005, la Licenciada Marianella Arias Chacón aporta testimonio de escritura otorgada el 16 de marzo de 2005 ante el notario Mario Quirós Salazar, en que se le confiere poder especial para representar a la empresa Crompton Corporation en la obtención del registro de la marca PANTHER, (ver folios 8 y 9). III.- Que mediante escrito presentado el 14 de julio de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón manifiesta que la empresa Crompton Corporation cambió de nombre a Chemtura Corporation, (ver folio 25). Asimismo, mediante resolución de las 15:11:11 horas del 30 de abril de 2009 se previene que para continuar el trámite del registro solicitado debe efectuarse el cambio de nombre, (ver folio 27). Y en resolución de las 15:06:22 horas del 03 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le previene que debe aportar un poder que le acredite como representante de la empresa resultante, Chemtura Corporation, (ver folio 30). IV.- Que mediante escrito presentado el 05 de agosto de 2009 se apersona el Licenciado Manuel Peralta Volio y aporta el poder que lo acredita como representante de la empresa Chemtura Corporation, otorgado el 05 de octubre de 2005, (ver folios 42 a 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados los siguientes: I.- Que el poder aportado por la Licenciada Marianella Arias Chacón acredite su representación de la empresa solicitante Crompton Corporation a la fecha de presentación de su solicitud inicial, sea el primero de febrero de 2005. II.- Que la empresa solicitante Crompton Corporation se haya fusionado, resultando de dicha fusión la empresa Chemtura Corporation.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisado el expediente



venido en Alzada, resulta evidente para este Tribunal que el verdadero conflicto surge del trámite que el Registro de la Propiedad Industrial ha dado a la solicitud de la marca “PANTHER” presentada por CROMPTON CORPORATION el día 01 de febrero de 2005, dado que fue prevenido por ese Registro en varias ocasiones, que debían acreditarse las facultades que ostentaba la Licenciada Marianella Arias Chacón para actuar en representación de dicha empresa, en vista de que el poder aportado es de fecha posterior (16 de marzo de 2005) a la presentación de su solicitud inicial, siendo que ese requerimiento nunca fue satisfecho por la parte. Asimismo, se advirtió a los supuestos representantes que debían demostrar el cambio de nombre de la empresa Crompton Corporation a Chemtura Corporation, y aún a esta fecha no ha sido aportado documento alguno que subsane este defecto.

CUARTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LA POLÍTICA DE SANEAMIENTO SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL. Es conveniente mencionar que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal, el principio de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios concebidos para favorecer al administrado y al desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

En razón de lo anterior, este Tribunal dictó las resoluciones de las 12:45 horas del 23 de febrero y de las 12:00 horas del 18 de marzo, ambos del 2010, que no fueron atendidas por los interesados, en donde se previno al Licenciado Manuel Peralta Volio que debía aportar documentos idóneos que demostraran, tanto su capacidad procesal, como lo manifestado por la Licenciada Arias Chacón, en el sentido que ambas empresas, Crompton Corporation



y Chemtura Corporation, corresponden a una misma, y que acreditara la representación de la empresa solicitante al momento de presentar su solicitud, dado que los documentos hasta ese momento aportados son de fecha posterior.

Para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se inicia o sigue por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez y eficacia jurídica. Ello se debe a que para que un apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptada su representación idónea, mediante la acreditación de su personería.

En el ámbito marcario ese tema está regulado en los artículos 9º párrafo segundo, 82 párrafos primero y segundo y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), y 4º del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), y de su relación cabe concluir que, en sede registral, la *representación* se puede acreditar por dos vías: a) **mediante la presentación por primera vez de un poder original**; o b) **mediante el sistema de remisión** que se contempla en la citada normativa, esto es, a través de la indicación del expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encontraría aportado, previamente, el poder o certificación respectivos.

En todo caso, la revisión oficiosa de ese presupuesto procesal –la capacidad procesal–, debe ser asumida por este Órgano de Alzada, para cumplir con su rol de controlador de legalidad de las actuaciones de los Registros que conforman el Registro Nacional, toda vez que se trata del mecanismo de ingreso para cualquier procedimiento, que no puede desarrollarse exitosamente si no existe y se acredita esa capacidad.

En relación con la capacidad procesal, el artículo 10 del Código Procesal Civil dispone la



pena de nulidad para todos aquellos actos procesales efectuados por quien carece de facultad legal para ejecutarlos. Siendo que, según el artículo 197 de ese mismo cuerpo normativo, es potestad del juez su declaratoria, en caso de existir un vicio esencial para la marcha del procedimiento, cuando sea “...*absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento...*”, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 182 de la Ley General de la Administración Pública, dicha nulidad es declarable de oficio por parte del Juez ante la presencia de “...*infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o a la forma...*”.

Dado lo anterior, resulta necesario agregar en este punto que, la función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un examen de forma seguida de un examen de fondo. Ese examen de forma se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de Marcas, y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes. Una vez determinado que la solicitud examinada no cumple alguno de esos requisitos, el Registro debe notificar al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles y en caso de que los mismos no sean subsanados debe *considerarse abandonada la solicitud*.

Así las cosas, revisado el expediente venido en Alzada por su forma, encuentra este Tribunal que, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** no aportó documento alguno que demostrara su legitimación procesal, dado que la empresa solicitante es CROMPTON CORPORATION y no CHEMTURA CORPORATION. Tampoco fueron contestadas las prevenciones que en ese sentido hiciera este Tribunal, dado lo cual no existe documento idóneo alguno que acredite su capacidad procesal para intervenir en el proceso, en representación de la empresa solicitante Crompton Corporation, o que, en su defecto demuestre el cambio de nombre de la solicitante original, ya sea por fusión o transformación.



Aunado a lo anterior, en su primera actuación, realizada el 01 de febrero de 2005, la Licenciada Marianella Arias Chacón omite aportar un documento que acredite su representación. Posteriormente, ante la prevención que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, adjunta el testimonio de la escritura número doscientos cincuenta y uno otorgada ante el Notario Mario Quirós Salazar. No obstante, esa sustitución de poder a favor de la Licenciada Arias Chacón fue otorgada el 16 de marzo de 2005, sea en fecha posterior a la presentación de su solicitud original.

De lo anterior se deduce sin dificultad, que la Licenciada Marianella Arias Chacón no ostentaba, a la fecha de presentación de la solicitud que inicia este procedimiento, la representación de la empresa solicitante **CROMPTON CORPORATION**. Y dado que no se ha acreditado que dicha empresa solicitante y **CHEMTURA CORPORATION** sean actualmente una misma empresa, tampoco el Licenciado Manuel E. Peralta Volio cuenta con capacidad procesal para actuar dentro de estas diligencias, en razón de lo cual carece de legitimación para presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial el Recurso de Apelación mencionado.

Ese actuar contraviene lo dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*” De lo que se infiere que **una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado de manera previa el correspondiente poder por parte del legitimado**, lo que se exige también en 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 no es del



original).

De lo que se deduce, se presupone la existencia previa del poder que se afirma ostentar, y de no constar ello, lo actuado es totalmente inválido e ineficaz.

En el caso concreto, al no haberse acreditado la debida capacidad procesal por parte de los Licenciados Arias Chacón y Peralta Volio, su actuación ante el Registro y este Tribunal resultan improcedentes, por lo que se impone declarar la nulidad de la resolución de las catorce horas, veinticinco minutos, veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil nueve, siendo que esa autoridad registral debió declarar el abandono de la gestión, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ante el incumplimiento de las prevenciones realizadas y por ello así lo declara esta Autoridad en Alzada, en razón de lo cual carecen de interés los alegatos en que se fundamentó el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Chemtura Corporation**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos y veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil nueve. Asimismo, se declara el **ABANDONO** de la solicitud de registro de la marca “**PANTHER**”, presentada por la Licenciada Marianella Arias Chacón en virtud de que no



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

fue acreditada su capacidad procesal. Dado lo cual, deviene la falta de interés del Recurso de Apelación presentado el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Chemtura Corporation**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE. REPRESENTACIÓN

TE. GESTOR OFICIOSO

TG. REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR. 00.42.06