

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0903-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca I INDAGO (DISEÑO)

SUI GENERIS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8362-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 217-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento veintisiete mil novecientos cuarenta y dos, domiciliada en Costa Rica, San José, ciento cincuenta metros norte de la Estación del Pacífico Panamá (sic), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos, con cincuenta y siete segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de noviembre del dos mil tres, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición y calidad indicada, presentó la solicitud de inscripción de la

marca de fábrica “**I INDAGO (DISEÑO)**”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger programas de cómputo (software) para todo tipo de gestiones de venta.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números cuarenta y uno, cuarenta y dos y cuarenta y tres, los días veintisiete de enero, uno y dos de febrero del dos mil cuatro, y dentro del plazo conferido, el señor Gass Nasralah Martínez, en representación de la empresa INVERSIONES ORIDAMA S.A., formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica “**I INDAGO (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y siete segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho declaró: “*I.- (...) el abandono de la solicitud de inscripción de la marca comercial “**INDAGO (DISEÑO)**”, presentada por **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de **SUI GENERIS S.A.** II.- (...) archivar el expediente (...). **NOTÍFIQUESE**”.* (la negrita es del original)

CUARTO. Que el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial anteriormente citada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que el poder otorgado por el señor Carlos Eduardo Oller Alpírez, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA al Licenciado Mauricio Bonilla Robert le fue otorgado el 15 de diciembre del 2003. (Ver folios 8 frente y vuelto y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Mauricio Bonilla Robert, ostentara poder suficiente para representar a la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la fecha 21 de noviembre del 2003 en la cual presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “I INDAGO (DISEÑO)”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. (No consta en el expediente documento que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “I INDAGO (DISEÑO)” y archivo del expediente, en razón de que el interesado no cumplió con lo prevenido mediante resolución de las quince horas, treinta minutos del diez de mayo del dos mil seis.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravio, que el Registro no lleva razón al manifestar que su representada nunca aportó el poder especial, ya que como consta en el expediente que se tramita bajo el número 2003-8362, el poder que acredita su representación fue debidamente aportado en tiempo y

forma, por lo que no tiene sentido el argumento que utiliza el Registro para ordenar el archivo de la presente marca.

CUARTO. De la documentación que consta en el expediente, observa este Tribunal, que el Registro **a quo** le solicitó al Licenciado Mauricio Bonilla Robert, acreditar su capacidad procesal para representar a la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, siendo, que el interesado no aportó la documentación requerida, situación que llevó al **a quo**, a decretar mediante la resolución dictada a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y siete segundos, del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, el abandono y archivo de la solicitud de la marca de fábrica **“I INDAGO (DISEÑO)”**, decisión, que comparte este Tribunal por las razones que se expondrán a continuación.

En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el **21 de noviembre del 2003**, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert indicó ser apoderado especial de la empresa dicha, y al mismo tiempo señala que adjunta a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“I INDAGO (DISEÑO)”** el poder que lo acredita como representante de la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, no obstante, no consta en el expediente, que el poder haya sido adjuntado con la respectiva solicitud, ya que como puede apreciarse de los autos, el poder fue incorporado al expediente por el Licenciado Bonilla Robert el día dieciocho de diciembre del dos mil tres, por medio de escritura número ciento sesenta y ocho del Notario Roberto Esquivel Cerdas, por la cual el señor Carlos Eduardo Oller Alpirez, en su condición de Presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa antes dicha, otorga poder especial amplio y suficiente a favor, entre otros, del Licenciado Mauricio Bonilla Robert, sin embargo, del mismo documento se desprende claramente que el poder conferido al profesional indicado, le fue otorgado el **15 de diciembre del 2003**, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica **“I INDAGO (DISEÑO)”**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y LAS REPERCUSIONES JURÍDICAS.

En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 022-2007 de las 16:45 horas del 8 de enero del 2007, al señalar:

*“Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.*

*De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.*

*No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra porque concierne a la **legitimatío ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí*

que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite (...)”.

De igual manera ha indicado este Tribunal, que la legitimación procesal debe estar en orden desde el inicio ya que:

“consentir lo contrario contravienen el mandato legal previsto en el artículo 103 del Código Procesal civil, que dispone: “Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado. (Ver Voto N° 291-2007 de las 10:15 horas del 18 de setiembre del 2007). (el subrayado es del texto original).

A la luz de la jurisprudencia citada, y tomando en consideración lo prescrito en los numerales 9 párrafo segundo y 82 bis de la Ley de Marcas, 4 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2002 y 103 del Código Procesal Civil, tenemos, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, si un trámite se instaura por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder, solo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-personales a las que ello conlleva.

SEXTO. Examinados los motivos de apelación y los agravios expuestos por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, este Tribunal no tiene otra alternativa más que confirmar lo resuelto por el Registro a quo en la resolución impugnada, ya que los argumentos del apelante, específicamente cuando manifiesta en su escrito de apelación que: “(...) como es manifiesto y

evidente, el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón al manifestar lo indicado en el punto anterior, ya que como consta en el expediente que se tramita bajo el número 2003-8362 el poder que acredita mi representación fue debidamente aportado en tiempo y forma, por lo que no tiene sentido el argumento que utiliza este Registro para ordenar el archivo de la presente marca”, no son de recibo, por cuanto como lo indicáramos en líneas atrás, el letrado de referencia al momento de presentar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**I INDAGO (DISEÑO)**” no ejercía en absoluto la representación de la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, es decir, había inexistencia de un poder que lo facultara para actuar en representación de dicha empresa, pues, el mandato a que hace referencia, le había sido otorgado en una fecha posterior a la que fue promovida la inscripción marcarica que interesaba, es decir, veinticuatro días después (15 de diciembre del 2003), ya que dicha solicitud fue presentada el día **21 de noviembre del 2003**, por lo que se deduce que al momento de gestionar la inscripción marcarica de repetida cita, el Licenciado Bonilla Robert no contaba con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa solicitante **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Que 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 Mauricio Bonilla Robert, al **21 de noviembre del 2003**, no contaba con la capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y siete segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, la que se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUI GENERIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y siete segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, la que se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos.**
- **T.E. Representación**
- **T.G. Requisitos de Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42:06**