

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N°: 2005-0158-TRA-PI

Solicitud de Patente Internacional

Lic. José Fernando Carter Vargas, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 7666)

VOTO N° 238-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil cinco.—

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-cuatrocientos sesenta y uno, quien dijo ser *Apoderado Especial Registral sustituto* de la sociedad “**Avantis Pharma Deutschland GmbH**”, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en D-75929, Frankfurt am Main, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del siete de febrero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de entrada en fase nacional de la patente internacional denominada “**Diphenilazetidionas sustituidas en anillos, procesos para su preparación, medicamentos comprendidos en estos compuestos y su uso**”, con el número internacional PCT/EP03/005815, el y nacional 7666. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre el uso de poderes en el ámbito marcario-registral. A-) La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), entró en vigencia el día 9 de mayo de 2000, como resultado del depósito en la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana, del instrumento de ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (v. dictamen C-072-2000, emitido por la Procuraduría General de la República el 10 de abril de 2000). Para lo que interesa aquí, el artículo 9°, párrafo segundo, de esa ley, prescribe lo siguiente: “*Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mandatario. 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 [sic] y el número de solicitud o registro en que se encuentra”. **B-)** De esa disposición merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente, poder éste que debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos, y más concretamente, del Código Civil, pues no sería pertinente la utilización hoy día, de un poder conferido de acuerdo con el régimen que imperaba cuando se mantenía en vigencia el citado Convenio Centroamericano, en una época y un sistema legal muy diferentes de los actuales. Por eso, la legitimación procesal, o **legitimatio ad processum**, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, por todo aquel interesado (sea como sujeto activo, o como sujeto pasivo del trámite instaurado) en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J), que habría que relacionar, **mutatis mutandi**, con los numerales 16 de esa Ley y 22, de ese Reglamento. Y es más, tan crucial resulta la satisfacción de ese requisito, que su cumplimiento debe de ser constatado o prevenido por el Registro de Propiedad Industrial, desde el mismo momento en que el interesado gestiona por primera vez, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud o, en su caso, de que resulte invalidado el procedimiento que se hubiera desarrollado. **C-)** Así, se deduce que quien dentro del contexto registral se arroge la calidad de mandatario de otra persona, física o jurídica, nacional o extranjera, deberá acreditar la existencia de un poder que lo legitime para representar válidamente a quien represente, sea aportándolo en el momento que se presenta la gestión, o acogiéndose a la dispensa legal hecha en el último párrafo del artículo 9º de dicha Ley, que permite hacer uso del poder que consta en el Registro de la Propiedad Industrial, eso sí, siempre que ese poder se haya otorgado de conformidad con las reglas establecidas en la legislación interna, y más concretamente, en el Código Civil.

SEGUNDO: Sobre la invalidez del “poder” tenido a la vista. **A-)** En su escrito de solicitud de entrada en fase nacional de la patente internacional denominada “**Diphenilazetidionas**

sustituídas en anillos, procesos para su preparación, medicamentos comprendidos en estos compuestos y su uso”, con el número internacional PCT/EP03/005815, el y nacional 7666, el Licenciado César Carter Cantarero, aduciendo la calidad de “apoderado” de la sociedad “Avantis Pharma Deutschland GmbH”, indicó que su personería se encontraba comprobada en el Registro de la Propiedad Industrial, pero sin darle tiempo a ese Registro para corroborarlo, el Licenciado José Fernando Carter Vargas aportó una simple copia del testimonio de una escritura donde el primero sustituía en su persona el poder conferido a aquél por la citada sociedad (ver folios 206 bis y 207). El Registro dio por satisfecha esa sustitución, y dictó la resolución apelada, rechazando de plano la solicitud por haber sido presentada de manera extemporánea (ver folios 208 y 209), siendo el Licenciado Carter Vargas quien en definitiva impugnó esa resolución mediante los recursos ordinarios de Revocatoria y de Apelación en subsidio.— **B-)** Pues bien aunque el “poder” utilizado por el Licenciado Carter Vargas para acreditar su personería, constaría en la escritura pública número ciento veinticinco, del tomo primero del Notario Aldomar Ulate Vargas, sobre lo cual lo único que consta en los autos es una simple fotocopia, lo cierto es que ese poder le habría sido sustituido por el Licenciado Carter Cantarero, ocurriendo que el citado Notario omitió cumplir varios de los requisitos ordenados por el artículo 84 del Código Notarial, que como bien se sabe, regula supuestos relativos al otorgamiento de poderes, obligando al Notario a consignar varias daciones de fe a efecto de que la actuación de los eventuales apoderados sea válida y eficaz, y que en el caso de marras obligaban a: 1º, consignar en la escritura la dación de fe referente a la personería vigente de la sociedad poderdante, con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que lo autoriza y la fecha; 2º, a consignar que se había agregado el poder **original** en su Archivo de Referencias, lo cual en el caso de marras sería imposible, si tal como se afirmó en el escrito inicial, ese poder ya se había entregado al Registro; y 3º, consignar la dación de fe en el sentido de que el Licenciado Carter Cantarero estaba facultado para sustituir su poder, tal y como lo impone el artículo 40 del Código Notarial.

TERCERO: Sobre lo que debe ser resuelto. Por la concurrencia de los defectos señalados, este Tribunal llega a la conclusión de que no hay evidencia alguna, amparada en la fe pública notarial, que permita suponer que el poder conferido al Licenciado César Carter Cantarero, por parte de la empresa “Avantis Pharma Deutschland GmbH”, comprendiera la facultad de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sustituirlo, conforme lo impone el artículo 1264 del Código Civil, al señalar: “*El mandatario podrá sustituir el encargo, si en el poder se le faculta expresamente para ello...*” y, por consiguiente, no puede considerarse como válida y eficaz la sustitución de poder realizada por el Licenciado **César Carter Cantarero** a favor del Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, quien desde este punto de vista, carece de *legitimatío ad processum*, (artículo 103 del Código Procesal Civil) para representar válidamente a la citada sociedad, por lo que se impone declarar mal admitida la impugnación formulada en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del siete de febrero de dos mil cinco (véase en igual sentido el Voto N° 106-2005, dictado por este Tribunal a las 10:30 horas del 23 de mayo de 2005), por cuanto no estaba facultado para recurrir en representación de la sociedad “**Avantis Pharma Deutschland GmbH**”.— La Licenciada Guadalupe Ortiz Mora pone nota.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara MAL ADMITIDO el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado José Fernando Carter Vargas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del siete de febrero de dos mil cinco.— La Licenciada Guadalupe Ortiz Mora pone nota.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen para lo de su cargo.—
NOTIFÍQUESE.—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada

NOTA DE LA LICENCIADA ORTIZ MORA

La Juez Guadalupe Ortiz Mora, sin apartarse de la parte dispositiva del voto que antecede en cuanto a su fundamento, considera que el único motivo que invalida el poder utilizado por el Licenciado **Carter Vargas** para acreditar su personería, es que el Notario Aldomar Ulate Vargas no hubiera consignado en la respectiva escritura pública, el nombre del funcionario ante quien se otorgó el poder a favor del Licenciado **Carter Cantarero**. En cuanto al incumplimiento de guardar el poder en el archivo de referencias, no constituye un motivo de invalidez o ineficacia de ese acto jurídico, sino un incumplimiento de la función notarial, que debería ser sancionado según corresponda por los Tribunales Notariales.— **ES TODO.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora