



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2007-0086-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica CABILANT

Wyeth, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5827-05)

Marcas y otros signos

VOTO No. 260 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de **WYETH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en Five Giralda Faros, Madison, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, tres minutos y un segundo del cuatro de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de agosto de dos mil cinco, el señor Víctor Vargas Valenzuela, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**CABILANT**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir



preparaciones farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, de desórdenes neurológicos, de síntomas de menopausia vasomotoras, desórdenes de ansiedad, dolores neuropáticos, fibromialgia, desórdenes urinarios, dolores crónicos y síndromes somáticos funcionales.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, tres minutos cincuenta y un segundo del cuatro de octubre de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es similar a una inscrita denominada Cavilan, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, por existir similitud gráfica y fonética.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de diciembre de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, manifestando disconformidad con la resolución dictada y solicitando elevar el asunto a 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 A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, presentó el 4 de agosto de 2005 la solicitud de la marca “Cabilant” como apoderado especial de Wyeth sustentándolo con un poder otorgado para la inscripción de la marca Nuasis (ver folios 1 y 6).

2.- Que la licenciada María Vargas Uribe sustituye su poder especial otorgado por Wyeth, para el registro, entre otras, de la marca “Cabilant”, al licenciado Víctor Vargas Valenzuela el 22 de setiembre de 2005 (folio 10 frente y vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. RESPECTO DE LA LEGITIMACION. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente a la legitimación. En su escrito de Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica **"CABILANT" en Clase 05 nomenclatura internacional**, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, aduciendo la calidad de apoderado especial de la sociedad **" WYETH"**, indicó que su poder original se encontraba adjunto a la solicitud de registro de la marca Nuasis y “...otorgado por escritura pública No.269 ante (sic) la Notaria Sheran Brown Davis” (f. 1), lo cual no fue validado por el Registro de la Propiedad Industrial y por el contrario le previno que aportara poder general o generalísimo de conformidad con el Código Civil, o poder especial con las formalidades establecidas por ley a fin de continuar con el trámite de la solicitud, señalándole que el poder referido era exclusivo para la inscripción de la marca Nuasis (f. 08). En atención a esa prevención, el Licenciado Vargas Valenzuela, solicitó prórroga de ocho días para aportar el documento de poder especial, posteriormente, aportó el poder que por sustitución le dio la Licenciada María Vargas Uribe como apoderada especial de Wyeth, el 22 de setiembre de



2005 para entre otras obtener el registro de la marca Cabilant (f. 10 frente y vuelto) y ratificó lo actuado. El Registro dio por satisfecha la prevención, señaló las objeciones de fondo a la solicitud, analizó la contestación de las mismas y dictó la resolución final (f.16), por la cual rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerarla similar en su aspecto gráfico y fonético a otra marca inscrita denominada **CAVILAN**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por tratarse de productos farmacéuticos. Se presenta recurso de apelación contra dicha resolución el cual es acogido por el Registro (f.25) y trasladado a este Tribunal.

CUARTO: Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica Cabilant, sea el 4 de agosto de 2005, no contaba con la representación requerida para representar válidamente a la empresa solicitante Wyeth.

Merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente desde su primera intervención, poder éste que debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos. La legitimación procesal, o **legitimatio ad processum**, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

QUINTO. En el caso concreto, el poder inicial con el cual se acredita la representación no puede considerarse como una representación defectuosa ya que, como lo previene el Registro, el poder al cual se refiere en el escrito inicial es un poder exclusivo para la inscripción de la marca Nuasis y no podría extenderse para la solicitada. Tal situación, rompe el mandato legal



previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*”. Esta norma responde al precepto jurídico que indica, que una persona no puede actuar en el procedimiento en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder, por lo que careciendo de **legitimatio ad processum**, no podía gestionar el licenciado Vargas Valenzuela en nombre de su representada la solicitud de la marca Cabilant, ni ratificar lo actuado, pues su poder le fue conferido expresamente para obtener el registro de la marca Cabilant hasta el 22 de setiembre de 2005.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa WYETH, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos y un segundo del cuatro de octubre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma por las razones aquí esgrimidas.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderada especial de **WYETH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos y un segundo, del cuatro de octubre de dos mil seis, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- LEGITIMACION
- LEGITIMACION PARA PROMOVER LA GESTION ADMINISTRATIVA