



Expediente 2007-0075-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de fábrica y comercio ENDOXIN

Genfar, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 2103-05)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 297- 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil siete.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Mario Corrales Solano**, mayor de edad, casado, asistente legal, vecino de Aserri, con cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y nueve- ciento cincuenta, quien dijo ser apoderada especial de "**GENFAR, SOCIEDAD ANONIMA**", sociedad organizada conforme a las leyes de Colombia, con domicilio en Parque Industrial Caucalesa, kilómetros 43, carretera Panamericana, Cali, Santander de Quilichao, Villa Rica (Cauca), Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, diecisiete segundos del veintitrés de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil cinco, la señora **Nora Madrigal González**, mayor de edad, asistente, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, en su condición de gestora de negocios de GENFAR, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio “**ENDOXIN**” en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger un producto que combina la ivermectina más prazicuantel, antiparasitario interno para equinos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, diecisiete segundos del veintitrés de agosto del dos mil seis resolvió rechazar la inscripción de la marca Endoxin con fundamento en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al encontrarse inscrita con anterioridad la marca Eudoxin en clase 5 nomenclatura internacional y encontrar semejanzas entre ambos signos que podrían causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación el día dos de noviembre de dos mil seis, argumentando la apelante que el Registro no efectuó un análisis de manera global y conjunta según lo indica la doctrina, que el hecho de que la marca se denomine de manera similar a la inscrita no le resta novedad y originalidad; asimismo, que la confusión es imposible que se dé ya que los consumidores no van a confundir la marca inscrita Eudoxin y el signo que se pretende inscribir Endoxin por ser diferentes el uno del otro tanto en su pronunciación como en los elementos constitutivos de ambas marcas, que a simple vista ambas marcas no son semejantes, ni existe similitud gráfica, fundamento a la oposición de inscripción de la marca solicitada.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia solo por la forma en que se va a resolver este expediente, sin valorar el fondo del asunto, se tienen los siguientes:

1.- Que el poder especial sustituido por la señora María del Milagro Chaves Desanti a favor de la señorita Nora Madrigal González y del señor Mario Corrales Solano no indica el funcionario ante quién se otorgó el poder original. (Ver folios 15 y 16).

2.- Que el poder especial sustituido por el Licenciado Jorge Tristán Trelles a favor de la señorita Nora Madrigal González, según escritura número ciento sesenta y ocho, de las nueve horas con treinta minutos del veinte de septiembre del año dos mil cuatro, lo es para la obtención de las marcas BOLDEGAN, DEFICAL, YODOFOX, FLOXAVIAR, AVIDOG, ESPICIN, FLEXOGAN, FEVIFAN, FOSBEGAN, GLUCOCAL, DEXTRAFER, VITAMUL, OXINE, HORMOPART, PENIGAN, COMBIPEN, DEXICLINA, UNDERLAC y GENFARGRIP y no para la aquí solicitada Endoxin. (Ver folios 45 y 46).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, observa este Tribunal, que en el escrito de solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**ENDOXIN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil cinco, la señorita Nora Madrigal González, indica que actúa en condición de gestora de negocios de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia (ver folio 1). Posteriormente, el día veintiséis de mayo de ese mismo año, interviene la citada Madrigal González, ratificando lo actuado en el trámite y acreditando su representación mediante el documento que aportó en la solicitud de la marca Pet-Dry, expediente N° 2005-02107. Sin embargo, de dicho poder, que es testimonio de la escritura pública número veintidós, otorgada a las nueve horas del



veinticuatro de mayo de dos mil cinco, en San José, ante el Notario Fernando Vargas Rojas, el cual es sustituido en la señorita Madrigal González y el señor Mario Corrales Solano, visible a folios quince al dieciséis del expediente, se desprende que éste es omiso en indicar el nombre del funcionario extranjero ante quien se otorgó el poder original y de la dación de fe de que se deja el poder original en el archivo de referencia, según lo previsto en el artículo 84 del Código Notarial en concordancia con los numerales 28 y 1256 del Código Civil.

Ante tales omisiones, este Tribunal, mediante resolución de las catorce horas, con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil siete (ver folio 29) le previno a la recurrente subsanar el poder aportado. En cumplimiento de lo prevenido, por escrito presentado el 29 de mayo de 2007, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti ratificó todo lo actuado y remitió a la marca Genfargrip en clase 5, registro N° 154902 para acreditar su poder dentro de las diligencias. Tenido tal poder a la vista (folios 45 al 46), se desprende, que éste fue sustituido en la señorita Nora Madrigal González para la obtención del registro de varias marcas en clase 5 de la nomenclatura internacional y no para la marca ENDOXIN solicitada en fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco.

CUARTO. Vistas las actuaciones y hechos en el desarrollo del proceso, este Tribunal, considera, que ni la señorita Nora Madrigal González ni el señor Mario Corrales Solano estaban legitimados para actuar en nombre de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANONIMA**, siendo que su actuar 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*”, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al estipular 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), lo que presupone la existencia previa del poder que legitima al solicitante del signo marcario en el momento de su actuación.

Además, la legitimación procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, y 82 párrafo segundo, en relación con el 16 de la citada Ley de Marcas y los numerales 4º y 22 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

QUINTO. En el caso de análisis, al haberse solicitado el registro referido bajo la figura de la gestoría, el poder al cual remite la señorita Madrigal González para acreditar la representación, debió estar claro y completo desde su presentación, toda vez que actúa bajo una figura procesal formalista que impone el tener por acreditada la representación y verificada la ratificación dentro del plazo de tres meses, por representarse a una persona jurídica extranjera. Nótese, que si bien, tal requisito se presentó antes del plazo que la ley otorga (ver folio 9), el mismo fue cumplido en forma defectuosa, lo cual debió advertir el Registro; sin embargo, al echarse de menos tal advertencia, este Tribunal, como se indicó, previno sobre tal aspecto, lo que tampoco se subsanó, ya que el poder aportado a tal efecto no disponía sobre el registro de la marca ENDOXIN en clase 5 solicitada por Genfar, S.A. el día 17 de marzo de 2005.

Merece señalar, que este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad que *“El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al decir: “Artículo 82. ... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse*



la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre”. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales: “Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”.

De lo anterior, se infiere que al actuarse como gestor oficioso obliga a dejar dentro del plazo establecido acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido.

En este sentido, por carecer la señorita Nora Madrigal González de legitimación procesal en el momento de haber ratificado todo lo actuado en los trámites, considera este Tribunal que lo solicitado resulta inválido.

SEXTO. 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 tanto la señorita Nora Madrigal González como el señor Mario Corrales Solano, no estaban legitimados para actuar en nombre de la empresa GENFAR SOCIEDAD ANONIMA, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de agosto de dos mil seis, por las



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

razones aquí consideradas.

SETIMO. SOBRE EL 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, No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mario Corrales Solano, en su condición de Apoderado Especial sustituto de la compañía GENFAR SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de agosto de dos mil seis, la cual se confirma por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- LEGITIMACION
- LEGITIMACION PARA PROMOVER LA GESTION ADMINISTRATIVA