



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2007-0092-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “DRAMAVOL”**

**Pharmacia Enterprises S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8521-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 307-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, por cuenta de la empresa **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**, una sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Luxemburgo, domiciliada en Circuito de la Foire Internationale L-1347, Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis.

#### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca **“DRAMAVOL”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

**II.-** Que mediante escrito presentado dentro del plazo de ley, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, por cuenta de la empresa **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**, interpuso oposición en contra de la inscripción de la marca propuesta, por encontrarse inscrita a nombre de



su patrocinada la marca “**DRAMAMINE**”, en la misma clase y para los mismos productos que la solicitada.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 797 8y su Reglamento, Decreto N° 30233-J; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”*, **SE RESUELVE: declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PHARMACIA ENTERPRICES [sic] S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca DRAMAVOL, en clase 5 internacional, presentado [sic] por la empresa, LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V [sic] sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, la cual se ACOGE. (...)**”.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2006, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, por cuenta de la empresa **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 1° de agosto de 2007, expresó agravios.

**V.-** 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 lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** **EN CUANTO A LOS HECHOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.



**SEGUNDO: EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y SU TRASCENDENCIA.**

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 se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. Y cuando esas personas jurídicas se actúan en ejercicio de sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, y ello mediante la designación de uno o varios *apoderados*, quienes llegado el momento deben ostentar un poder suficiente y válido, es decir, un mandato subyacente, para actuar en nombre de la persona jurídica que se los confirió. No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal carácter, debe ser aceptada necesariamente su representación, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **legitimatio ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimiento. De tal manera, 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 bien resolverse de oficio la ausencia de personería, en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se



tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

Es por eso que, desde una perspectiva de Derecho Positivo, en el estado actual de las cosas nada justifica, ni siquiera desde el interés particular, dejar de tomar los recaudos necesarios para asegurar la validez de los actos a la hora de controlar la intervención de una persona a favor del



titular de la relación jurídica, como en este caso lo serían, claro es, los titulares extranjeros de signos distintivos que desean o necesitan ser representados en el país.

Bajo la tesis precedente, pues, se puede colegir 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 o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, sólo se puede concluir que tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

**TERCERO: EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN.** El papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad, como vehículo de competencia en un mundo en donde las fronteras geográficas no tienen, para el comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas jurídicas extranjeras, titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan por inscribirlas en otros países para su utilización y defensa. Y como es obvio, esos trámites lo suelen hacer a través de representantes, **quienes deben poseer un poder válido y suficiente** (véanse los artículos 1257 del Código Civil, y 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) **para asumir la defensa de los intereses de su poderdante.**

Bajo ese supuesto, una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la **falta de personería** del Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, para actuar en representación de la empresa **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**, así como también la de los restantes Abogados que han intervenido en este asunto por cuenta de esa empresa. La siguiente **relación de los poderes conferidos presuntamente por la citada persona jurídica, así como de las sustituciones de poderes hechas por los interesados**, todo ello en respuesta a prevenciones hechas para solventar el problema dicho, demuestra la afirmación que antecede:



<b>FOLIO</b>	<b>RESUMEN DEL ACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DEFECTOS Y COMENTARIO</b>
13 y 68-74	Poder original conferido por la empresa opositora, a favor de los Licenciados Fernán Vargas Rohrmoser; Manuel Peralta Volio; Claudio Quirós Lara; y Marisia Jiménez Echeverría.	23-FEB-2001	Este poder conferido en el extranjero, no cuenta con su autenticación consular y su respectiva legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no puede surtir efectos jurídicos en el país.
28	Sustitución del poder conferido por la empresa opositora, del Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón.	18-MAY-2005	El Notario autorizante omitió la dación de fe acerca del nombre del funcionario que habría autorizado el poder original, en este caso conferido el 22 de febrero de 2001, y el interesado no subsanó ese defecto. Además, esa sustitución de poder es posterior a la fecha de presentación (16 de junio de 2003) de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca que interesa.
32	Sustitución del poder conferido por Pfizer Enterprises SARL, del Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón.	28-OCT-2005	El Notario autorizante omitió la dación de fe acerca del nombre del funcionario que habría autorizado el poder original, en este caso conferido el 29 de setiembre de 2005, que es una fecha posterior a la fecha de presentación de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca que interesa; en todo caso, el interesado no subsanó ese defecto. Además, el poder original fue conferido por una empresa jurídica distinta de la empresa opositora original, sin que se hubiere acreditado la justificación de ello.
156	Poder original conferido por Pfizer Enterprises SARL, a favor de los Licenciados Fernán Vargas Rohrmoser; Manuel Peralta Volio; Claudio Quirós Lara; y Marisia Jiménez Echeverría.	29-SET-2005	Este poder conferido en el extranjero, no cuenta con su autenticación consular y su respectiva legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no puede surtir efectos jurídicos en el país.



Tal como se desprende del cuadro que antecede, aquellos poderes con los que el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser** pretendió fundamentar su personería para formular la oposición a la inscripción de la marca que interesaba a la empresa **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, carecen ambos de sus respectivas *autenticación* consular y *legalización* por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, **por lo que no pueden surtir efectos jurídicos en el país**, debido al imperativo del **80** de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46, del 7 de junio de 1925), que a la letra dice:

“ *Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado **y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.***”(Lo resaltado no es del original)

...coligiéndose de lo anterior entonces, que si los poderes “originales” no podían surtir efectos, **esa misma invalidez sufrirían** cualesquiera “sustituciones” que fueran hechas de los mismos.

Entonces, la invalidez e ineficacia del poder conferido por **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.** (con copia a folio 13, y certificado por el Registro **a quo** a folios del 68 al 74), al –entre otros– Licenciado **Vargas Rohmoser**, por no estar legalizado, conlleva necesaria e irremediablemente a la invalidez e ineficacia de la escritura de sustitución de ese poder (con testimonio visible a folio 28), hecha en la persona de la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, escritura de sustitución en la que, por un error notarial, se omitió la dación de fe acerca del nombre del funcionario que habría autorizado el poder original.

Por otra parte, sin que los interesados hubieren acreditado la justificación de la intervención en este asunto de una tercera compañía, sea, **PFIZER ENTERPRISES SARL**, de lo que se deduce la improcedencia de ello, resulta que en este caso también se presenta la invalidez e ineficacia del poder conferido por esa empresa (con copia certificada a folios del 155 al 158), al –entre otros– Licenciado **Vargas Rohmoser**, por cuanto tampoco se encuentra legalizado, lo que conlleva, como en el caso anterior, a la invalidez e ineficacia de la escritura de sustitución de ese poder (con testimonio visible a folio 32), hecha en la persona de la Licenciada **Marianella Arias**





**Chacón**, escritura de sustitución en la que, repitiéndose ese mismo error, se omitió la dación de fe acerca del nombre del funcionario que habría autorizado el poder original.

Corolario de lo anterior es que, en definitiva, ni el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, como presunto apoderado especial originario, ni la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, como presunta apoderada especial sustituta, ambos de la empresa opositora, **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**, y de la tercera interviniente, **PFIZER ENTERPRISES SARL**, ninguno, de ellos, cuenta las facultades de representación que se atribuyeron, careciendo ambos, por consiguiente, de una legitimación procesal que les permita actuar en representación de las citadas personas jurídicas.

**CUARTO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la que se confirma pero no por las consideraciones de fondo relativas al cotejo marcario establecidas en la resolución venida en alzada, sino por la falta de legitimación procesal de la empresa opositora.

**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 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la que se





confirma, pero no por las consideraciones de fondo relativas al cotejo marcario establecidas por ese Registro, sino por la falta de legitimación procesal de la empresa opositora. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



**DESCRIPTORES:**

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25