



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2007-0067-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca SANKYO

A.C.I. JAPAN CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen RPI 3471-04)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No.320 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y nueve- setecientos diecisiete, en su condición de Apoderado Especial de **A.C.I. JAPAN CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Panamá, domiciliada en Zona Libre, Colón entre calles 15 y 16, y avenida E/ Zona Libre, de Colón, Panamá, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del primero de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Tibás, cédula de identidad cinco-ciento ochenta y ocho-novecientos cincuenta y uno, en la condición apoderado especial de la sociedad A.C.I. Japan Corporation, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**SANKYO**”,



en clase 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del primero de agosto de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca SANKYO, 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 SANYO, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, siendo inminente el riesgo de confusión.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de diciembre de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, manifestando que la marca solicitada sí es distintiva y susceptible de protección marcaria.

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 la Jueza Soto Arias, 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 Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, presentó el 17 de mayo de 2004 la solicitud de la marca "SANKYO" en clase 11, como apoderado especial de la sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION sustentándolo con un poder otorgado para la inscripción de la marca SANKYO en clase 9 (ver folio 1).

2.- Que el licenciado Carlos Enrique Corrales Solano sustituye su poder especial otorgado por A.C.I. Japan Corporation, en fecha 28 de mayo de 2004, para el registro, entre otras, de la marca "Sankyó", al licenciado Carlos Corrales Azuola (folios 15 al 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Arnulfo Carmona Martínez tuviera la condición de apoderado especial registral de la empresa A.C.I. JAPAN CORPORATION a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea el diecisiete de mayo de dos mil cuatro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente a la legitimación. En el escrito de Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica **"SANKYO" en Clase 11 nomenclatura internacional**, el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, aduciendo la calidad de apoderado especial de la sociedad **"A.C.I. JAPAN CORPORATION"**, indicó que su poder original se encontraba adjunto a la solicitud de registro de la marca Sankyó, en clase 9, lo cual no fue validado por el Registro de la Propiedad Industrial, por el contrario le previno aportar 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 contenía características combinadas de poder especial y generalísimo. En atención a esa prevención, el



licenciado Carmona Martínez, mediante escrito presentado el 16 de julio de 2004 señala que aporta “...nuevo poder especial con la especificación real y correcta para la representación del suscrito en la inscripción de la marca...”, aportando una certificación notarial, sobre la cual, el Registro le señala que el poder presentado no reunía los requisitos establecidos y le previene aportar el poder nuevamente. Posteriormente, se aportó el poder, el cual refiere a la sustitución del poder especial otorgado el 28 de mayo de 2004 al Licenciado Carlos Enrique Corrales Solano, al Licenciado Carlos Corrales Azuola para entre otras obtener el registro de la marca SANKYO, ratificando 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, por la cual rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerarla similar en su aspecto gráfico y fonético a otra marca inscrita denominada **SANYO**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se presentó recurso de apelación contra dicha resolución el cual es acogido por el Registro y trasladado a este Tribunal.

CUARTO: Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que el licenciado Carmona Martínez a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica SANKYO, sea 17 de mayo de 2004, no contaba con la representación requerida para representar válidamente a la empresa solicitante A.C.I. JAPAN CORPORATION.

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. Tampoco, puede considerarse válida la actuación que hace el licenciado Corrales Azuola, ya que el poder que le sustituye el señor Carlos Enrique Corrales Solano por escritura otorgada el 2 de setiembre de 2005, le fue otorgado por la empresa en fecha 28 de mayo de 2004, fecha que también es posterior a la de presentación de la solicitud de registro de marca, sea el 17 de mayo de 2004.

Si bien, para cumplir con lo prevenido por el Registro, comparece el señor Carlos Corrales Azuola y remite al poder presentado en el expediente 2005-4824 en el trámite de la marca Milexus, lo cierto es, que el poder sustituido al compareciente viene sustituido del Licenciado Carlos Enrique Corrales Solano, quien no había actuado con anterioridad dentro del procedimiento, ya que quien en el escrito inicial dijo ser representante de la sociedad que solicita el registro, lo fue el señor Arnulfo Carmona Martínez, quien no sustituye el poder que dijo tener, ni el señor Corrales Solano le sustituye su poder, como en correcta seguridad jurídica corresponde.

La revisión y aceptación de la personería, 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 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. La demostración de la legitimación, 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 la misma en cualquier estado del trámite.

SEXTO. *SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.* Con fundamento en lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa A.C.I. JAPAN CORPORATION contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del primero de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma por las razones aquí esgrimidas.



SETIMO. 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 2º 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

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, quien dijo ser apoderado especial de A.C.I. JAPAN CORPORATION, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del primero de agosto 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 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

LEGITIMACION

LEGITIMACION PARA PROMOVER LA GESTION ADMINISTRATIVA