

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0168-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”**

**Holcim (Costa Rica), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 9085-05)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 323 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas del cuatro de julio del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en Alajuela, San Rafael, seiscientos metros sur y un kilómetro oeste de Panasonic, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del seis de marzo del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de noviembre del dos mil cinco, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**DISEÑO ESPECIAL**” en clase 19 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger materiales de construcción no metálicos, especialmente bloques de concreto.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del seis de marzo del dos mil ocho, dispuso: “ (...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*** (...)”. (la negrilla no es del original).

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de marzo del dos mil ocho, el representante de la empresa **HOLCIM COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada anteriormente, siendo, que el Registro a quo, mediante resolución dictada a las nueve horas, diez minutos, del treinta y uno de marzo del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para el presente proceso.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como Hecho No Probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1- Que el Licenciado Luis Pal Hegedus, al veintitrés de noviembre del dos mil cinco fuera apoderado especial de la sociedad Holcim (COSTA RICA) S.A.

**TERCERO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DISEÑO ESPECIAL”.** De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que el Licenciado Luis Pal Hegedus, manifestó ser apoderado especial de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA)**, sin que aportara documento idóneo, en que se constatará su capacidad procesal para actuar en representación de la empresa mencionada, ni tampoco, hizo referencia si su acreditación se encontraba adjunto a algún expediente de un determinado signo distintivo.

Como consecuencia de lo anterior, el Registro a quo, le previno al representante de la empresa apelante, mediante resolución interlocutoria, de las siete horas, seis minutos, del doce de diciembre del dos mil cinco, visible a folio tres del expediente, que ratificara lo actuado y aportara poder general o generalísimo en escritura pública e inscrito de conformidad con el numeral 1251 del Código Civil, o bien un poder especial que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil y exigidas por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo disponen la circular número RPI-01-2005 y RPI-08-2005, que sea: 1) Otorgado en escritura pública. 2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marca u otras solicitudes que desea tramitar ante el Registro. 3) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes, en caso de haberse otorgado fuera del país, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución.

Para cumplir con la prevención referida anteriormente, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mediante escrito visible a folio cuatro del expediente presentado al Registro a quo, el veintisiete de enero del dos mil seis, aportó el testimonio de escritura número ciento setenta, otorgada a las quince horas, treinta minutos, del veinticinco de enero del dos mil seis , ante la Notaria Pública Vanesa Wells Hernández, mediante la cual el señor Sergio Egloff Gerli, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, otorgó poder especial administrativo, a favor del Licenciado Luis Pal Hegedus, a efecto de que éste “(...) *proceda a realizar los trámites necesarios para lograr la efectiva inscripción de la señal de propaganda “DISEÑO ESPECIAL” y las marcas “DISEÑO ESPECIAL” en clase 19 internacional (...)*”. (Ver folio 5). Como puede observarse, el poder relacionado está bueno, sin embargo, cabe advertir, que la fecha del otorgamiento de dicho poder, es del 25 de enero del 2006, siendo, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”.

Así las cosas, analizado el poder conferido al licenciado Pal Hegedus, solicitante y apelante de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio indicada, este Tribunal considera que el mismo no es válido para el objeto (solicitud) en que se ha pretendido utilizar, por lo que merece destacar, que el representante de la empresa aludida, desde el momento en que planteó la solicitud carecía de capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, siendo, éste un requisito formal que debe ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión de índole administrativa en el ámbito marcario-registral.

**CUARTO: SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** En razón de lo expuesto, cabe mencionar, que quien presenta una solicitud de registro de una marca, debe tener su capacidad procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o en la primera gestión que

realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al disponer en lo que interesa lo siguiente: *“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. 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 la solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”*

Así las cosas, en el presente asunto, tenemos, que el representante de la empresa solicitante carecía de la capacidad procesal para actuar, es decir, para plantear la respectiva solicitud.

**QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en esta acto se confirma, no por las razones esgrimidas por el Registro sino por las ya indicadas por este Tribunal.

**SEXTO: 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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa HOLCIM (COSTA RICA), en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma, no por las razones esgrimidas por el Registro sino por las indicadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

## **DESCRIPTOR**

**Legitimación para promover marcas y otros signos Distintivos**

**TE. Representación**

**TG. Requisitos de inscripción de la marca**

**TNR. 0042.06**