



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1282-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “EVIZON”

GENAERA CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3571-2005)

Marcas y otros signos distintivos

Voto No. 337-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en representación de la empresa **GENAERA CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 5110 Campus Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de mayo de dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades antes indicadas y en representación de la empresa **GENAERA CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EVIZON**”, en clase 05 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir productos de esa clase.



SEGUNDO. Que mediante prevenciones de las 14:51 horas del 22 de junio de 2005 y de las 07:36 horas del 22 de setiembre de 2005, el Registro previene al solicitante aportar documento de poder de conformidad con los requisitos exigidos por ley, haciéndole la respectiva advertencia en caso de incumplimiento. Dichas prevenciones fueron notificadas debidamente los días 22 de julio de 2005 y 24 de febrero de 2006, respectivamente.

TERCERO. Que mediante escritos presentados en fechas 16 de agosto de 2005 y 3 de marzo de 2006, el solicitante contesta las prevenciones supracitadas, respectivamente, y aporta con ambos escritos poder manifestando que cumple de esa forma lo prevenido por el Registro y quedando de esa forma acreditada su personería.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 10:22:50 horas del 10 de marzo de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que no es susceptible de protección registral en virtud de encontrarse debidamente inscrita la marca “**Evizen**” bajo el Registro No. 121912, objeción realizada de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2008, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **GENAERA CORPORATION.**, apeló la resolución referida.



SÉTIMO. Que mediante prevención de las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve, este Tribunal previene al solicitante adjuntar al presente expediente certificación de documento idóneo que acredite su legitimación procesal al momento de presentar la solicitud de registro, sea a fecha 13 de mayo de 2005, ya que el poder que consta en el expediente es de fecha posterior. Dicha prevención fue notificada debidamente el día primero de diciembre de dos mil nueve.

OCTAVO. Que dicha prevención no fue ni siquiera contestada por la representación de la empresa solicitante.

NOVENO. Que una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las once horas con treinta minutos del cinco de febrero de dos mil diez, la recurrente no expresó agravios.

DÉCIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:



1) Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón** no tenía la legitimación procesal para actuar en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.** en el presente proceso, a la fecha de presentación de su solicitud de inscripción, sea al 13 de mayo del 2005.

2) Que el recurrente no cumplió con las prevenciones hechas por el Registro mediante resoluciones de las 14:51 horas del 22 de junio de 2005 y de las 07:36 horas del 22 de setiembre de 2005 y por este Tribunal mediante resolución de las 10:30 horas del 27 de noviembre del 2009, de acreditar debidamente su representación.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL GESTIONANTE. 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 “**EVIZON**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el **trece de mayo de dos mil cinco**, la Licenciada **Marianella Arias Chacón** indica que actúa en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **GENAERA CORPORATION**, pero en ningún momento del procedimiento acreditó debidamente su representación pese a que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal, le previnieron que acreditara su legitimación mediante un poder acorde a la normativa legal, sin embargo los poderes que constan en el presente expediente, son de fecha posterior a la presentación de la solicitud de la marca de mérito (folios 10 y 11, 32 y 33), por lo que su capacidad procesal no puede demostrarse de dichos documentos; incumpliendo el solicitante con la obligación de acreditar debidamente su legitimación procesal.

De lo anterior se deduce claramente, que la Licenciada Arias Chacón no estaba legitimada



para actuar en nombre de la empresa dicha al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial (13 de mayo de 2005), la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EVIZON”.

Ese actuar de la Licenciada Arias Chacón 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”

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer 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:

*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 no 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).

El numeral transcrito presupone la existencia previa del poder que representa al solicitante del signo marcario. En el caso bajo análisis, al no constar poder que acredite debidamente al solicitante de la marca, la gestión pedida es totalmente inválida e ineficaz. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera



representación.” (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, 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; pero esa acreditación debe darse desde la primera intervención del mandatario, lo cual está claramente establecido por el artículo 103 del Código Procesal Civil antes citado, que resulta aplicable supletoriamente de acuerdo a lo regulado por el artículo 229 párrafo 2 de la Ley General de Administración Pública, que es congruente con lo estipulado en el supracitado numeral 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que igualmente exige la presentación del poder en la solicitud de registro que se presente.

Conforme a la situación expuesta, este Tribunal estima que a la fecha en que se solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**EVIZON**”, en clase 05 internacional, sea el trece de mayo de dos mil cinco, la Licenciada **Marianella Arias Chacón** no contaba a ese momento con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa solicitante **GENAERA CORPORATION**.

La revisión y aceptación de la personería, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona sea física o jurídica, actúe en representación de otra, porque concierne a la capacidad procesal 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 capacidad procesal y la legitimación, constituyen presupuestos necesarios 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 las mismas en cualquier estado del trámite.



Al no haberse acreditado la debida capacidad procesal por parte de la Licenciada Marianella Arias Chacón, sus actuaciones y peticiones realizadas ante el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal resultan improcedentes, pues en definitiva carece de facultades para actuar en representación de la sociedad **GENAERA CORPORATION** y por ende no se entra a conocer sobre lo apelado.

Valga además indicar que el Registro de la Propiedad Industrial no se percató de dicha falta de legitimación, por lo que en el escrito de apelación presentado con fecha nueve de enero de dos mil ocho, se alegan temas irrelevantes y ninguno de ellos es de recibo, ya que no se refieren a la debida acreditación de la representación procesal de la aquí solicitante, tema que obliga al Tribunal a confirmar la resolución dictada por el Registro, pero por las razones aquí esgrimidas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Que 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 la representación de la empresa recurrente no acreditó debidamente su legitimación para actuar en el presente proceso, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón** como representante de la empresa **GENAERA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal, y no por las establecidas por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial.

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, N° 8039, del 12



de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón** como representante de la empresa **GENAERA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal, y no por las establecidas por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09