

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0047-TRA-PI

Oposición a Inscripción de la marca “ENTERISOL”

BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8748-02)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 348-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- seiscientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en 55216 Ingelheim, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos del veintisiete de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil dos, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó la solicitud de inscripción de la marca “**ENTERISOL**”, en clase 5, para proteger y distinguir vacunas veterinarias.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día treinta de abril de dos mil tres, el licenciado Jorge Tristán Telles, mayor de edad, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa ESTERISOL DE COSTA RICA, S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**ESTERISOL**”, en clases 5 nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resoluciones de las 15:05 y 10:15 horas del 8 y 9 de noviembre del dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial les previno a los licenciados Vargas Valenzuela y Tristán Trelles, acreditar su representación. Por considerar, este Registro, que no fueron cumplidas, mediante la resolución dictada a las catorce horas y siete minutos del veintisiete de agosto de dos mil siete, dispuso: “*1. Declarar el archivo tanto de la solicitud de inscripción por VICTOR VARGAS VALENZUELA (...) por no cumplir éste en tiempo con la prevención de las 13:50 horas del 3 de octubre de 2006 y el abandono de la oposición interpuesta por JORGE TRISTÁN TRELLES (...) por no cumplir el poder aportado con los requisitos exigidos por este Registro. 2) Ordenar el archivo del presente expediente. NOTIFÍQUESE*”.

CUARTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, solicitó la nulidad e interpuso el Recurso de Apelación, por estar inconforme con la resolución citada.

QUINTO. 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 Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial certificación de inscripción de la marca “**ESTERISOL DISEÑO**”, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, documento que consta a folios ochenta y siete y ochenta y ocho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH.** (Ver folios 56 al 57).

2.- Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, es apoderado especial de la empresa **ESTERISOL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-325941(ver folios 28 al 29).

3.- Que la marca “**ESTERISOL DISEÑO**”, a nombre de **ESTERISOL DE COSTA RICA, S.A.**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 139020, desde el 23 de mayo de 2003 y vigente hasta el 23 de mayo de 2013. (Ver folio 87).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, previno a los representantes de las empresas **ESTERISOL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA** y **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH.**, mediante autos del ocho y nueve de noviembre del dos mil seis, respectivamente, acreditar debidamente su representación y ratificar lo actuado en el proceso, de conformidad con las exigencias de ley y la Circular RPI-01-2005, en razón de que el Registro no validó los poderes al cual remitió el licenciado Vargas Valenzuela y al aportado por el licenciado Tristán Trelles.

QUINTO. En relación con lo anterior, este Tribunal considera que la solicitud de inscripción que gestiona el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición señalada, de la marca de fábrica “**ENTERISOL**”, en clase 05 nomenclatura internacional y la oposición interpuesta por el licenciado Jorge Tristán Trelles, cumplen con los requisitos de forma exigidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente para acreditar la personería con la que actúan, de conformidad con el artículo 9º en relación con el 82 bis y el Transitorio Tercero de la Ley N° 8632 denominada Modificación de Varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, y de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, que rige a partir de su publicación, la cual fue realizada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril del presente año. En lo de interés al caso particular, dichos artículos establecen: “**Artículo 9. Solicitud de registro.** / La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: (...) 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 solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”

“Artículo 82 Bis.- Poder para propiedad intelectual / Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato...”

“TRANSITORIO III.- Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.”

De lo transcrito, se advierte que para los poderes con los que se actúa, en casos de representación, el requisito formal mínimo para tenerse por acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, es el estar autenticados. De forma tal, que el poder será válido y eficaz para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, si cumple con esa formalidad mínima establecida en la Ley de cita en vigencia, como se indicó, a partir del 25 de abril recién pasado. También, merece señalarse que, dicho requisito debe ser verificado en los casos de acreditar un poder por remisión, donde, conforme lo establece el artículo 9° citado, bastará indicarse “el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra...”, tal y como se presenta en el caso de marras.

Resulta de importancia indicar, que las reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, que se establecen en la Ley 8632 citada, concretamente el artículo 82 bis, no contiene un tratamiento diferenciado a los poderes expedidos en el extranjero respecto de los otorgados en el territorio nacional, siendo exigible como requisito formal mínimo a los poderes para propiedad intelectual la autenticación del mandato. Por lo que se concluye, que la misma Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, en los artículos 9° y 82 bis citados, regula el requisito específico para los poderes con los que se actúan en casos de

representación con que se gestiona una determinada solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial.

Consecuentemente, con fundamento en lo antes señalado, el poder al cual remite el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, visible a folio 56 al 57 y del licenciado Jorge Tristán Trelles, a folios 28 al 29 del expediente, para acreditar su representación respectivamente, cumplen con el requisito formal mínimo establecido por la propia Ley de Marcas como norma especial, conforme su última reforma, siendo que para esta Instancia se ha subsanado el defecto de la capacidad procesal y su legitimación, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la solicitud de registro de la marca “**ESTERISOL**” presentada por la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH**.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de legitimación y capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar, por las razones aquí dichas, el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos del veintisiete de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica “**ESTERISOL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por las razones aquí dichas, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos del veintisiete de

agosto de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, únicamente en lo apelado, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**ESTERISOL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que la M.Sc. Priscilla Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos.**
- **T.E. Representación**
- **T.G. Requisitos de Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42:06**