

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0084-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CLINCH MAX (Diseño)”**

**Dow Agrosciences LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6461-03)**

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

***VOTO N° 351-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del catorce de julio de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Indianápolis, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos del veinte de noviembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre, adicionado mediante escrito presentado el 6 de noviembre, ambas fechas de 2003, el señor Luis Carlos Chacón Rojas, en representación de la empresa **AGRICENTER, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio:



... en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir fungicidas; pesticidas; herbicidas; nomaticidas; e insecticidas.

**II.-** Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2004 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, formuló oposición a la citada solicitud de inscripción marcaria.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las doce horas con quince minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: **I.-** Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado de **DOW AGROSCIENCES, LLC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“CLINCH MAX (DISEÑO)”**; en clase 05 Internacional; presentado [sic] por **AGRICENTER, S.A.** **II.-** Se ordena la inscripción de la marca **“CLINCH MAX (DISEÑO. (...) NOTIFÍQUESE”**.*

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 12 de junio de 2008, expresó agravios.

**V.-** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que deberá ser resuelto este asunto, este Tribunal considera que no hace falta hacer un pronunciamiento acerca de los hechos probados o no.

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LA FALTA DE LEGIMACIÓN DE LA EMPRESA OPOSITORA Y APELANTE. *A-) Sobre la relación de poderes conferidos.* La empresa **AGRICENTER, S.A.** solicitó la inscripción de la marca “**CLINCH MAX (Diseño)**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir fungicidas; pesticidas; herbicidas; nomaticidas; e insecticidas, a lo que se opuso la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, por considerar que la solicitada se confundiría con su marca inscrita “**CLINCHER**”. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar tal oposición, y acogió la solicitud de inscripción marcaria, el representante de la empresa opositora apeló, alegando –a grandes rasgos– la imposibilidad de la coexistencia de las marcas contrapuestas, por el riesgo de confusión que podría darse en el público consumidor por las similitudes que habría entre los signos, y referirse ambos a productos semejantes de una misma clase del nomenclátor internacional.

Sin embargo, como motivo que impide entrar a conocer acerca del fondo de este asunto, observa este Tribunal lo siguiente. En el escrito de oposición a la inscripción de la marca referida, presentado el 30 de marzo de 2004 (visible a folio 12 del expediente), el licenciado **Manuel Peralta Volio** afirmó ser *apoderado especial* de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, conforme a un poder que habría sido presentado en el expediente número 22347 del cambio de nombre de la marca “**FORMULA 40**” y otras más, poder cuyos atestados obran a folios del 175 al 179 expediente, y que en realidad fue conferido el 17 de febrero de 1995, por la empresa “**DowElanco**” (que posteriormente, tal como se deduce de la certificación visible a folios del 292 al 307, pasó a denominarse **DOW AGROSCIENCES LLC**); sin embargo, ese poder fue conferido a favor de “**Vargas Jiménez & Peralta, Divimark, S.A.**” (ver folio 175).

Posteriormente, el Licenciado **Peralta Volio** aclaró mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2007, ratificado luego en su escrito presentado el 5 de junio de ese mismo año, que su poder estaba acreditado más bien en el expediente de la renovación de la marca “POLY-D DURSBAN”, en clase 5, registro número 104743, cuyos atestados obran a folios del 199 al 212 del expediente, y de los cuales se infiere que tal poder fue conferido por **DOW AGROSCIENCES LLC** el 30 de setiembre de 2005, a favor de varios profesionales en Derecho, y entre ellos, el Licenciado **Peralta Volio**.

**B-) Sobre la legitimación procesal en el ámbito marcario.** Tanto quien solicita el registro de una marca, como quien se oponga a ello, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo momento, porque en caso contrario se contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia, por la relación de los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 229 de la Ley General de la Administración Pública), que dispone: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en un procedimiento, en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado.

Ha de tenerse presente que la legitimación procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, por todo aquel interesado en alguna actuación administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículos 4º y 22 del Reglamento de de esa Ley.

**C-) Sobre el caso concreto.** Analizado por este Tribunal el contenido y forma del poder originario, constante a folios del 175 al 179, con el que fundamentó su representación el Licenciado **Manuel Peralta Volio** al momento de presentar la oposición de **DOW AGROSCIENCES LLC** (antes llamada **DOWELANCO**) respecto de la solicitud de

inscripción marcaría que interesaba, este Órgano de Alzada arriba a la conclusión de que en el caso concreto, tal poder carece de eficacia, toda vez que fue otorgado a una persona jurídica, la presunta empresa denominada “**VARGAS JIMÉNEZ & PERALTA, DIVIMARK, S.A.**”, y no a una persona física, que es lo único jurídicamente posible según la legislación nacional (véanse los artículos 1260 y 1278, m.m., del Código Civil), habida cuenta de que el contrato de mandato, del cual el “poder” en su manifestación material, se trata de un negocio jurídico sustentado en la confianza que el mandante –o poderdante– deposita en la persona física –mandatario o apoderado– que asumirá las facultades de su representación, confianza que sólo puede recaer en una persona humana.

De esto se deduce que el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, no ostentaba la legitimación necesaria al momento de presentar la referida oposición por cuenta de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, que si bien luego le confirió al citado profesional, a título personal, un poder para que la representara, éste fue otorgado mucho tiempo después de haber sido presentada la oposición de marras.

**TERCERO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, por carecer el Licenciado **Manuel Peralta Volio** de la legitimación procesal necesaria para haber presentado por cuenta de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, la oposición de ésta a la solicitud de inscripción de la marca “**CLINCH MAX (Diseño)**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **AGRICENTER, S.A.**, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el citado profesional en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, la cual se confirma por las consideraciones dadas por este Tribunal, y no por los razonamientos efectuados por ese Registro.

**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 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 presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, la cual SE CONFIRMA por las consideraciones dadas por este Tribunal, y no por los razonamientos efectuados por ese Registro. 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:**

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

**TE: REPRESENTACIÓN**

**TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.06**