

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0060-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “ASTANTA”

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3650-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 381-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y dos-trescientos noventa, apoderado especial de la compañía **NOVARTIS AG**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza y domiciliada en 4002, Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diecisiete minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de junio de dos mil tres, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **SCHERING AG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en MüllertraBe 178, D-13342 Berlín, Alemania, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ASTANTA**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veintiocho de octubre de dos mil tres, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “ASTANTA”, en clase 5.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución N° 8360 dictada a las trece horas diecisiete minutos del primero de octubre de dos mil siete, declaró: “...*sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de NOVARTIS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca “ASTANTA” en clase5 internacional, presentado por SCHERING AG. II. Se ordena inscribir la marca solicitada. (...). NOTIFÍQUESE”*”.

CUARTO. Que el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, número 8360 indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió al Licenciado Jorge Tristán Trelles, acreditar su capacidad procesal para representar a SCHERING AG a la fecha 16 de junio de 2003, en que fue presentada la

solicitud de inscripción de la marca “ASTANTA”, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, documento que consta a folio ciento tres.

SEGUNDO. 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 poder sustituido por el licenciado Jorge Tristán Trelles, entre otros, a María del Milagro Chaves Desanti, le fue otorgado el 18 de marzo de 2005 (ver folio 26 frente y vuelto).
2. Que el poder al cual remite el licenciado Tristán Trelles, en la marca Icacort, clase 5, de fecha 14 de diciembre de 1981, asiento 60973, tomo 154, folio 75, no existe en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial (ver folios 50 y 85).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Jorge Tristán Trelles ostentara poder suficiente para representar a la empresa **SCHERING AG**, a la fecha 16 de junio de 2003 en la cual presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ASTANTA”, en clase 5. (No consta en el expediente documento que así lo demuestre).

CUARTO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la falta de personería del Licenciado Jorge Tristán Trelles, para actuar en representación de la empresa **SCHERING AG**.

En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el **16 de junio de 2003**, el licenciado Jorge Tristán Trelles indicó ostentar la representación dicha, remitiendo al poder presentado en la marca ICACORT, en clase 5, de fecha 14 de diciembre de 1981, la cual se registró bajo el asiento 60973, tomo 154, folio 75, no obstante, solicitada, en dos oportunidades, copia de dicho poder al Registro (folio 44 y 79), se informa tanto en el oficio

AJ-RPI-283-2008 como en el número AJ-RPI-380-2008, de fecha 13 de marzo y 10 de abril del presente año, visibles a folios 50 y 85 del expediente, que no se remite la copia solicitada toda vez que en la base de datos no existe ninguna inscripción con los datos consignados. Asimismo, el Registro, mediante resolución de las quince horas del 4 de abril de 2006, le previno tanto a la solicitante como al opositor para que acreditaran su representación y ratificaran lo actuado, en tal atención, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti por escrito presentado en fecha 8 de junio de 2006, aporta la escritura número sesenta y uno del Licenciado Fernando Vargas Rojas, por la cual el Licenciado Tristán Trelles sustituye un poder especial otorgado por Shering Aktiengesellschaft, a favor, entre otros, de la licenciada Chaves Desanti. Consta en autos tal escritura (folios 26 frente y vuelto), sin embargo, del mismo documento se desprende claramente que el poder inicial a favor del licenciado Tristán Trelles le fue otorgado en fecha 21 de julio de 2005, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “ASTANTA”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, la cual se presentó el 16 de junio de 2003, por lo que su capacidad procesal no puede demostrarse de dicho documento.

QUINTO. Además de lo anterior, este Tribunal, tal y como se señaló en el considerando primero, requirió al Licenciado Tristán Trelles, acreditar su capacidad procesal para representar a SCHERING AG a la fecha 16 de junio de 2003, en la cual fue presentada la solicitud de inscripción de la citada marca, en tal sentido, el interesado aportó copia certificada del poder de fecha 14 de agosto de 1981 otorgado por Schering Aktiengesellschaft, sin embargo, en el mismo no consta la autenticación, requisito exigido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente para acreditar la personería con la que actúa, de conformidad con el artículo 9° 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 dispone 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, 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. Además, ha de señalarse, 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, lo cual, no se advierte en el aportado.

SEXTO. Conforme la situación expuesta, este Tribunal estima que a la fecha en que se solicita el registro de la marca de fábrica y de comercio “**ASTANTA**”, sea el 16 de junio de 2003, el licenciado Jorge Tristán Trelles no contaba con la capacidad procesal para representar válidamente a la empresa solicitante **SCHERING AG**.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente desde la primera intervención del mandatario, dicho poder debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requerimiento que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, y el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

SETIMO. 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 el Licenciado Jorge Tristán Trelles, al 16 de junio 2003, no contaba con la capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa **SCHERING AG**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **NOVARTIS AG**, por las razones aquí dichas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecisiete minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual se revoca para que proceda el Registro conforme a derecho.

OCTAVO. 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 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían en su condición de apoderado especial de la compañía **NOVARTIS AG**, por las razones aquí dichas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual se revoca, para que proceda el Registro conforme a derecho. 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.-**

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.**
- **T.E. Representación**
- **T.G. Requisitos de Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42:06**