



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1371-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SOPREMA DISEÑO”**

**SOPREMA SOCIETE ANONYME, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8852-03)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO No. 426-2010**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de mayo del dos mil diez.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, quien dice ser representante de la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 Strasbourg, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y seis segundos del nueve de noviembre del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de diciembre del 2003, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción del signo “**SOPREMA DISEÑO**”, como marca de servicio.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con siete minutos y seis segundos del nueve de noviembre del dos mil nueve, se rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que correspondía a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y consecuentemente trasgrede el artículo 8, literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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, 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. HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de este asunto, se tienen como hechos de tal naturaleza, los siguientes:

- 1- Que el escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**SOPREMA DISEÑO**”, por parte de la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, fue presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 9 de diciembre del 2003 (ver folio 1).
- 2- Que la legalización del poder conferido por la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME** al Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, fue posterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**” (ver folio 17).



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, ostentara poder suficiente para representa a la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, a la fecha 9 de diciembre del 2003, en la cual presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**” en clase 37. (No consta en el expediente documento que así lo demuestre).

**TERCERO.** 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 **Manuel E. Peralta Volio**, para actuar en representación de la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, vigente a la fecha del 9 de diciembre del 2003. En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en la citada fecha, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, indicó ostentar la representación dicha, no obstante, no acredita su personería con esa presentación. El Registro, mediante resolución de las nueve horas con diecinueve minutos del 5 de febrero del 2004, le previno a la solicitante para que acreditara su representación, en tal atención, el Licenciado **Peralta Volio**, por escrito presentado en fecha 23 de febrero del 2004, indica que el poder original se presentó en el expediente 8853-03, de la marca “**SOPREMA**”. Consta en autos copia de dicho poder (folio 17), sin embargo, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha 9 de febrero del 2004, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**”, en clase 37 de la nomenclatura internacional, la cual se presentó el 9 de diciembre del 2003, por lo que su capacidad procesal no puede demostrarse de dicho documento.

**CUARTO.** Que este Tribunal, mediante resolución emitida a las diez horas con quince minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez ( Ver folio 34), le previno al citado Licenciado Manuel E. Peralta Volio, presentar documento idóneo mediante el cual demuestre, que en fecha 9 de diciembre del 2003, ostentaba la condición de Apoderado Especial de la



empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, fecha en que fue presentada la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**”, prevención que no fue cumplida.

**QUINTO.** Que el actuar del Licenciado Manuel E. Peralta Volio 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”*,

de lo que se infiere que una persona no puede actuar en el procedimiento en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige el inciso j) 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:*

*“(...) Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. 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”*,

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 9° párrafo segundo, antes citado y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, y el numeral 4° del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto



Ejecutivo N° 30233-J). Por lo que la gestión de solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**” en clase 37 de la Nomenclatura Internacional, es totalmente inválida, por carecer el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de legitimación procesal en el momento de haber presentado la solicitud de inscripción de la referida marca.

**SEXTO. 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 Manuel E. Peralta Volio, al 9 de diciembre del 2003, no estaba legitimado para actuar en nombre de la empresa **SOPREMA SOCIETE ANONYME**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y seis segundos del nueve de noviembre del dos mil nueve, la cual se debe confirmar pero por las razones aquí dichas, y en su lugar declarar inadmisibles la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**”, en clase 37 de la Clasificación Internacional, por carecer el solicitante, Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de legitimación procesal al momento de haberla presentado.

**SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se resuelve declarar sin



lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con siete minutos y seis segundos del nueve de noviembre del dos mil nueve, la cual se confirma pero por las razones aquí dichas, y en su lugar declarar inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**SOPREMA DISEÑO**”, en clase 37 de la Clasificación Internacional, por carecer el solicitante, Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de legitimación procesal al momento de haberla presentado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase los autos a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Solicitud de inscripción de marca**

**Requisitos de inscripción de marca**

**TNR 00.42.25**