



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0769-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KLENISTA”**

**LEO PHARMA A/S., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-4431)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 576-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S.** sociedad constituida y vigente bajo las leyes de Dinamarca, con domicilio y establecimiento comercial en industriastriparken 55, DK-2750, ballerup, Dinamarca, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, dos segundos del nueve de agosto del dos mil trece..

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo del dos mil trece, el licenciado Michael Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KLENISTA**”, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para trastornos dermatológicos hematológico,



renales y endocrinos, polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles, base y bálsamo para los labios para el tratamiento de trastornos dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, uñas artificiales de uso médico, pegamentos médico quirúrgicos y pegamentos de uso médico, vendajes y vendaje para heridas, vendaje para el tratamiento de trastornos dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, champús medicados”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** En resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud presentada y el archivo del expediente.

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto del dos mil trece, el licenciado Oswald Bruce Esquivel, en representación de la empresa **LEO PHARMA A/S**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del dos de setiembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución del mismo día, hora y fecha, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la



resolución de este proceso, pro ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUNATO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. N° 7978 del 6 de enero del 2000, declara el abandono y archivo del expediente, por cuanto el solicitante no cumplió en el plazo de ley con lo prevenido.

La empresa recurrente en su escrito de agravios alega que en el expediente a existido una representación defectuosa, que ha dejado en indefensión a su representada LEO PHARMA A/S, toda vez que desde la presentación de la solicitud de registro, no existió una correcta legitimación, ya que la misma se sustentó en un poder que no cumplía con los requisitos legales establecidos para que pudiera surtir los efectos previstos en la normativa, pues no contaba con la traducción correspondiente. En consecuencia esos defectos en la representación y la no subsanación en tiempo y forma, son motivos para considerar nulos los actos realizados por los mandatarios Michael J. Bruce y Oswald A. Bruce. Por consiguiente, debe declararse la nulidad absoluta de lo actuado y con efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, y se enderecen los procedimientos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas, y los artículos 3 y 16 que conforman el Capítulo I y II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al **examen de forma** que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la**



**solicitud**” si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recaerá sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud de registro marcario.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante solo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo lo hace fuera del plazo legal, la solicitud debe ser sancionada con el abandono.

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto, mediante resolución de prevención dictada a las 13:35:05 horas del 28 de mayo del 2013, notificada el 4 de junio del 2013, según consta a folio 5 vuelto del expediente, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la sociedad solicitante entre otros requerimientos el siguiente “**1. Presentar la traducción al castellano del poder aportado (art. 395 Código Procesal Civil)**”, dicha prevención como puede comprobarse de la documentación que consta en el expediente, para el Registro no fue cumplida. Ante la no subsanación, de la objeción prevenida por la Autoridad Registral, ésta mediante resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil trece, dispuso lo siguiente: “Siendo que a la fecha de emisión de la presente resolución y vencido el plazo para ello, no existe escrito alguno por parte del solicitante que refiere a la objeción de forma planteada por este Registro y tal y como se le advirtió en la prevención al interesado que de no cumplir con lo requerido (...) se procede a tener por archivada la presente solicitud. **POR TANTO** (...) se declara el abandono



de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente”. Dicha resolución es apelada por uno de los representantes de la empresa recurrente. No obstante, este Órgano de Alzada observa, que al momento de presentarse el recurso de apelación, todavía no ha sido cumplida la prevención en lo que respecta a la traducción del poder que consta a folio 4.

Consecuencia de la apelación planteada, este Tribunal en cumplimiento del artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, mediante resolución de las catorce horas, quince minutos del siete de marzo del dos mil catorce, le concede a la empresa recurrente un plazo de quince días hábiles (15 días), y dentro de ese plazo, el licenciado Oswald Bruce Esquivel, quien es uno de los apoderados que constan en el poder que no ha sido traducido, en escrito presentado el veintiocho de marzo del dos mil catorce, solicita una ampliación del plazo por cuenta de la empresa LEO PHARMA A/S, porque ésta ha nombrado un nuevo representante en el país para sus trámites marcarios. Siendo, que esta Instancia de Alzada le otorga un plazo de siete días hábiles (7 días).

Posteriormente, el representante nombrado, a saber, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en escrito presentado ante este Tribunal el catorce de julio del dos mil catorce, manifiesta que debe darse una anulación de los actos realizados por los mandatarios Michael J. Bruce y Oswald A. Bruce, porque hay procedimientos que no fueron cumplidos en la debida forma, como es el caso de que no existió una correcta legitimación, dado que el Registro de la Propiedad Industrial se sustentó en un poder que no cumplía con los requisitos legales establecidos para que pudiera producir los efectos previstos en la normativa.

Teniendo en cuenta dicho argumento, resulta importante referirse a dos aspectos de interés, en primer lugar, es importante indicar al licenciado Hernández Brenes, que para apersonarse a un proceso como el que nos ocupa, “Solicitud de registro de una marca” es necesario, acreditar un poder, ello de conformidad con lo que establece el artículo 9 párrafo segundo de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 82 y 82 bis, todos de la Ley de rito, sin embargo, no



presenta el poder. En segundo lugar, el alegato del licenciado Hernández Brenes, en cuanto a que no existió una correcta legitimación, ya que el Registro se sustentó en un poder que no cumplía con los requisitos legales, el mismo no se comparte, dado que el Registro de la Propiedad Industrial como puede observarse a folio 5, había prevenido a la empresa solicitante y a su vez apelante, **que presentara la traducción al castellano del poder especial aportado**, sin embargo, no cumple con tal requisito. De ahí, que bien hizo el Registro aludido en declarar el abandono y el archivo del expediente, debiendo confirmarse la resolución recurrida

En virtud de expuesto, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**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 interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**INCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.55**