

Expediente N° 2007-0309-TRA-PI.

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “OCTAPLEX”

Galderma S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 9271-05)

VOTO N° 110 -2008

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en su condición de apoderada especial de la empresa “**GALDERMA S.A.**”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos, del seis de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de diciembre del dos mil cinco, el Licenciado **Alvaro Arguello Marengo**, mayor, casado dos veces, abogado y notario, vecino de Tibás, quien dijo ser apoderado especial administrativo de la empresa **Otapharma AG Sociedad Anónima**, domiciliada en Seidenstrasse dos, ocho mil ochocientos cincuenta y tres Lachen Suiza, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OCTAPLEX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos derivados del Plasma.

SEGUNDO: Que por escrito presentado el cinco de junio del dos mil seis, la licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de la empresa **Galderma S.A.**,

presenta escrito de oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OCTAPLEX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional presentada por la empresa **Octapharma AG Sociedad Anónima**.

TERCERO: Que mediante resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos, del seis de setiembre del dos mil siete, dispuso: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad GALDERMA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “OCTAPLEX”, en clase 05 internacional, presentada por OCTAPHARMA AG S.A. (...)*”.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de octubre del dos mil siete, la licenciada Ivonne Redondo Vega, en la calidad indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y posteriormente mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro citado, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

QUINTO: Que mediante resolución de este Tribunal de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre del dos mil siete, se le previno posteriormente que el testimonio de escritura visible a folio dos y su adicional visible a folio catorce del expediente de la marca “OCTAPLEX” no se ajustaba a lo dispuesto en el numeral 84 párrafo segundo del Código Notarial.

SÉXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1-** Que la licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos setenta y cinco, es apoderada especial de la compañía **Galderma S.A.** (Ver folio 22). **2-** Que bajo el acta N° 130394 de 7 de diciembre de 2001 y vigente hasta el 12 de enero de 2011, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**OPALEX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de Galderma S.A., para distinguir y proteger productos farmacéuticos dermatológicos. (Ver folio 48).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés ninguno de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente a la legitimación. Junto con el escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OCTAPLEX**”, el representante de la empresa solicitante aportó su acreditación, que es testimonio de escritura número doscientos treinta y dos, mediante la cual Felix Lehner, de un solo apellido, soltero, de nacionalidad Suiza, con pasaporte número F uno cuatro cuatro nueve siete seis cero, único miembro del consejo de administración de la empresa Octapharma AG, Sociedad Anónima, otorga poder especial administrativo al Licenciado Álvaro Arguello Marengo, no obstante, dicho poder no fue validado por el Registro a quo, por el contrario le previno aportar poder general o generalísimo de conformidad con el 1251 del Código Civil, o poder especial con las formalidades establecidas en el numeral 1256 del Código Civil y exigidas por el Tribunal Registral Administrativo conforme lo disponen las circulares RPI-01-2005 y RPI-08-2005, además, que en la escritura de poder presentada no se da fe por parte de la notaria Alfaro Chaves, si la personería del señor Lehner lo faculta para otorgar poder. En atención a esa prevención, el licenciado Álvaro Arguello Marengo, mediante escrito presentado el cuatro de enero del dos

mil seis, señala que “(...) *Adjunto copia del poder, en donde por error en la transcripción se omitió que el señor Lehner está facultado para otorgar poderes*”, aportando copia del testimonio de escritura número doscientos treinta y dos, el cual había presentado junto con la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**OCTAPLEX**”, no obstante, el Registro a quo, le previene nuevamente mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil seis, visible a folio diez del expediente, que “*Lamentablemente no se indicó en donde se encuentra el original del poder presentado el día 04/01/2006, como contestación de la prevención notificada anteriormente; por favor indicarlo con claridad*”, siendo, que el representante de la empresa solicitante, mediante escrito de fecha ocho de febrero del dos mil seis, aporta el mismo documento presentado mediante escrito de fecha cuatro de enero del dos mil seis. En fecha veintiocho de febrero del dos mil seis, presenta ante el Registro a quo, testimonio de escritura adicional, en la que adiciona la escritura número doscientos treinta y dos, otorgada ante la Notaria Pública Carmen Alfaro Chaves, en la que indica, que la personería de la empresa Octapharma AG Sociedad Anónima se encuentra vigente, dando fe de la misma. El Registro dio por satisfecha la prevención de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del veinticinco de enero del dos mil seis, emitió el edicto, y lo publicó por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta, los días cuatro, cinco y seis de abril del dos mil seis, a efecto, de que terceros interesados hicieran valer sus derechos. Analizada la contestación de la oposición, dicta la resolución final, por la cual declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa Galderma S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**OCTAPLEX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

CUARTO: Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima, que el testimonio de escritura número doscientos treinta y dos, y el testimonio de escritura adicional no contaban con los requisitos establecidos en el artículo 84 párrafo segundo del Código Notarial.

Sobre lo anterior, merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente desde su primera intervención, poder que debe haber sido conferido conforme a los requisitos legales establecidos. La capacidad procesal es un requisito de carácter formal que debe ser acreditado correcta y claramente, por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal y como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 4º del Reglamento a la Ley de Marcas.

En razón de que el poder aportado, incumplía con lo dispuesto en el numeral 84, párrafos segundo del Código Notarial, este Tribunal previno al representante de la empresa solicitante subsanar el documento visible a folio dos y su adicional visible a folio catorce del expediente, mediante el cual comprueba su capacidad procesal, y se le concedieron para ello, un plazo de tres días hábiles, según resolución de las quince horas, cuarenta y cinco minutos, del once de diciembre de dos mil siete, la cual fue notificada al fax 240-24-93 señalado para tal efecto, dentro del plazo establecido se le indica al licenciado Alvaro Arguello Marengo, en su condición de apoderado especial de la empresa **Octapharma AG Sociedad Anónima**, que el testimonio de escritura del poder que consta a folio 2 vuelto y su adicional visible a folio catorce del expediente no se ajusta a lo estipulado en el numeral 84 párrafo segundo del Código Notarial, por lo que se le solicita conforme al párrafo segundo del numeral citado, que aportara el funcionario que autoriza el poder y la fecha en que éste fue otorgado.

No obstante, a pesar de la prevención relacionada en líneas atrás, puede apreciarse que el licenciado Arguello Marengo contestó en el plazo establecido mediante la resolución mencionada, sin embargo, no subsanó, lo requerido, por lo que este Tribunal por constituir 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 virtud de que el licenciado indicado, incumple con lo prevenido, este Tribunal considera que por carecer éste de capacidad procesal, lo solicitado resulta inválido.

SEXTO: LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto y normativa que antecede, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, por la licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa **Galderma S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticinco minutos, del seis de setiembre de dos mil siete, la cual revoca en este acto, pero no por las razones esgrimidas por la representante de la empresa aludida, sino por las indicadas por este Tribunal, en consecuencia se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OCTAPLEX”**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa Octapharma AG S.A., por carecer de capacidad procesal el licenciado Álvaro Arguello Marengo, para representar a la empresa. **Octapharma AG Sociedad Anónima**

SÉTIMO: 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, y 2º 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 lo expuesto y normativa que antecede, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa Galderma S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos, del seis de setiembre del dos mil siete, la cual revoca en este acto, pero no por las razones esgrimidas por la representante de la empresa aludida, sino por las indicadas por este Tribunal, en consecuencia se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OCTAPLEX”**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa Octapharma AG S.A., por carecer de capacidad procesal el licenciado Álvaro Arguello Marengo, para representar a la empresa.

Octapharma AG Sociedad Anónima. 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.
NOTIFIQUESE.

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

TE: Representación

TG: Requisitos de inscripción de la marca