

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0632-TRA-PI-537-09**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica “GEROVITAL H3”**

**SICOMED S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 8897-03)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1238-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, abogado, con cédula de identidad uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **SICOMED SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad existente bajo las leyes de Rumanía, con domicilio en Bd. Theodor Pallady nr.cincuenta, Sector tres, Bucuresti, tres dos dos seis seis, Romania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos, del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre de dos mil tres, el **Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno-ochocientos diez-cero noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **SWISS-PANAMA TRADE CORPORATION**, sociedad constituida en Panamá, con oficinas en el Edificio Bank of



América, calle cincuenta, ciudad de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GEROVITAL H3**”, en Clase 5 internacional, para proteger y distinguir productos vitamínicos, tabletas glandulares, medicamentos inyectables e ingeribles contra la senilidad y pastillas para rejuvenecer.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y nueve de junio de dos mil cuatro, y dentro del plazo conferido, el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de **apoderado especial** de la empresa **SICOMED S.A. de Rumanía**, formuló oposición al registro de la marca relacionada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final, dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, resuelve “*...POR TANTO... se RESUELVE: I.- Declarar el abandono de la oposición presentada por el señor LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, en su condición de apoderado especial de SICOMED S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio de “GEROVITAL H3”, en clase 05 internacional, tramitado bajo el Expediente Administrativo No 2003-8897. II. Sé ordena la inscripción de la marca GEROVITAL H3, en clase 05 internacional...*”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil nueve, el apoderado especial de la empresa opositora, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, mediante resolución de las catorce horas, dieciséis minutos con cincuenta y nueve segundos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran producir la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo

que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas la deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que el solicitante, en su escrito inicial indicó que el poder especial correspondiente, que lo faculta para actuar en representación de la empres SWISS-PANAMA TRADE CORPORATION, se encuentra agregado al expediente número 25760 presentado el 23 de junio de 1999, (v. f. 01). **2.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y siete minutos del veintiséis de enero de 2004, previno al solicitante: “Revisada la referencia donde constar el poder éste no se encuentra. Favor dar nueva referencia.”, (v. f. 08). **3.-** Que según oficio AJ-RPI-784-2009 suscrito por la Licenciada Wendy Rosales Araya, Asesora Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente número 25760, referente a la solicitud de traspaso de los registros marcarios No. 50541 y 101922, no se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, físicamente ni en el sistema de microfilm, posiblemente porque el mismo fue archivado, (v. f. 102)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene por no demostrado que el Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, ostente la condición de apoderado especial de la empresa solicitante, **SWISS-PANAMA TRADE CORPORATION**, para solicitar el registro de la marca “**GEROVITAL H3**”, desde la fecha de presentación de la solicitud, sea el 10 de diciembre de 2003, (v. f. 11 y 29).

**TERCERO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En relación con la actuación mediante representante, los artículos 82 y 82bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen como regla general que el solicitante puede actuar por sí o por medio de **mandatario**:



*“Artículo 82. Representación. (...) Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un **mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente**, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente 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...”* (agregado el énfasis)

Nótese entonces que, el poder correspondiente debe ser presentado al Registro, permitiendo a la parte satisfacer este requisito con la sola remisión a otro expediente, sea que, cuando el poder conste ya en el Registro de la Propiedad Industrial, es suficiente indicar el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra el poder referido.

#### **CUARTO. SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE.**

El Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo solicita la inscripción de la marca “**GEROVITAL H3**”, mediante escrito presentado al Registro el 10 de diciembre de 2003, indicando que su poder para representar a la empresa Swiss- Panama Trade Corporation, se encuentra agregado al expediente No. 25760 de la solicitud de traspaso presentada el 23 de junio de 1999, (v. f. 01). El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:37 horas del 26 de enero de 2004, le previene que: “Revisada la referencia donde consta el poder éste no se encuentra. Favor dar nueva referencia.”, (v. f. 08), en respuesta de la cual se aporta testimonio de la escritura número 90 del protocolo 62 del Notario Marvin Céspedes Méndez, **otorgada el 04 de febrero de 2004, sea en fecha posterior a la solicitud**, mediante la cual el Presidente de la relacionada sociedad otorga poder especial al Licenciado Hidalgo Hidalgo, (v. f. 11).

Dado lo anterior, y con el objeto de promover el saneamiento del trámite seguido dentro de las presentes diligencias, este Tribunal, mediante resolución de las trece horas del 20 de mayo de 2009, (visible a folio 86), previene al representante de la empresa solicitante que “...adjunte al



*presente expediente documento idóneo que acredite debidamente la legitimación procesal del Licenciado **DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO** al momento de presentar la solicitud de inscripción que ahora nos ocupa, sea a fecha 10 de diciembre de 2003. Lo anterior para ser cumplido en un plazo de cinco días hábiles...”*siendo que, según consta a folio 96, se excusa de dicha presentación, manifestando “...Con base en la información obtenida en el Registro, el documento de poder del Lic. Hidalgo Hidalgo se encuentra acreditado en la (sic) expediente de la solicitud de traspaso de los registros de marca Nos. 50541 y 101922, número 25760, de fecha 23 de junio de 1999. Sin embargo, dicho expediente se encuentra archivado y no se encuentra disponible al público, ya sea en forma física o digital...”

De lo anterior, verifica este Tribunal que el representante de la empresa solicitante, carecía de facultades para solicitar la inscripción de la marca relacionada en este expediente, siendo que el poder conferido para esos efectos, aunque fue otorgado en escritura pública, es extemporáneo, resultando además que la Administración Registral no conserva el expediente físico No. 25760, ni tampoco consta microfilmado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones indicadas en la presente resolución, por constituir esta Autoridad un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos con treinta y cuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, denegando la inscripción de la marca “**GEROVITAL H3**”, solicitada por **SWISS-PANAMA TRADE CORPORATION**, por falta de capacidad procesal de su representante a la fecha de presentación de la solicitud, ello ante la falta de prueba dentro del expediente que la demuestre. Por consiguiente, pierde ya interés el conocimiento y resolución del Recurso de Apelación presentado por la empresa **SICOMED S.A.**, en contra de la resolución revocada.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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**

De conformidad con las consideraciones que anteceden, **SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos con treinta y cuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, denegando la inscripción de la marca “**GEROVITAL H3**”, solicitada por **SWISS-PANAMA TRADE CORPORATION**. Por consiguiente, pierde ya interés el conocimiento y resolución del Recurso de Apelación presentado por la empresa **SICOMED S.A.**, en contra de la resolución ahora revocada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25