



Expediente N° 2009-0840-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicios “DINOAMIGO”

PANCIL LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8345-04)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1317-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PANCIL LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, veintiún segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre del dos mil cuatro, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, atribuyéndose la condición de “Apoderada Especial” de la empresa **PANCIL LLC**, solicitó el registro de la marca de servicio “**DINOAMIGO**” en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de alfabetización del lenguaje y educación en números y entrenamiento, programas de lectura en idioma español para niños, padres y maestros, dar información en español del lenguaje y de educación a niños, padres y maestros, provisión del lenguaje español en materiales de enseñanza incluyendo libros, cuentos animados, películas en líneas, juegos de computadoras, libros animados, grabaciones musicales y de audio y otro material de multimedia para niños, padres y maestros, provisión de todo lo anteriormente mencionado por medio de redes globales de computadoras o sitios de Internet.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y dos segundos del 10 de noviembre del 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó a la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PANCIL LLC**, que el poder aportado con la solicitud de inscripción de la marca, fue otorgado a las 12:45 horas del 8 de noviembre del 2004, fecha que es posterior a la presentación de la dicha solicitud, por lo que carece de legitimación para actuar, de conformidad con el artículo 103 del Código Procesal Civil, por lo que le previno que debía acreditar su representación aportando un documento de poder con fecha de otorgamiento anterior a la fecha de presentación de la solicitud referida, concediéndole un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución indicada, y le advierte que de no cumplir con lo prevenido se tendrá por desistida la solicitud presentada.

TERCERO. Que en atención de lo observado por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado ante esa Autoridad el 9 de diciembre del 2008, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PANCILL LLC** adjuntó un poder conferido a favor suyo y otros, por cuenta de la empresa indicada, no así, a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas, once minutos, veintiún segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / En virtud de lo expuesto y citas de ley SE RESUELVE: I. Declarar el archivo de la solicitud de la marca de fábrica “DINOAMIGO”, en clase 41 internacional (...)”***

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo del dos mil nueve, **el Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PANCIL LLC**., interpuso recurso de revocatoria y apelación, y mediante resolución de las catorce horas, dieciocho minutos, dos segundos del treinta de junio del dos mil nueve el Registro declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las nueve horas, quince



minutos del veintiuno de agosto del dos mil nueve, otorgó la audiencia reglamentaria, la cual no fue contestada.

SEXTO. 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista los siguientes:

1º Que la solicitud del registro de la marca de servicio **“DINOAMIGO”**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, atribuyéndose la condición de apoderada especial de la empresa **PANCIL LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de noviembre del 2004 (ver sello de recepción a folio 1).

2º Que el poder conferido a la Licenciada Marianella Arias Chacón por la empresa **PANCILL LLC** para lo concerniente a la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“DINOAMIGO”** en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, le fue otorgado mediante la escritura número 53, folio 27, del Tomo 7 del Protocolo del Notario Público Mario Quirós Salazar, autorizada el 8 de noviembre del 2004. (ver copia certificada del primer testimonio de la sustitución de poder visible a folios 53 y 54 del expediente), igualmente, según consta a folios 26 y 27 del expediente le fue otorgado otro poder mediante la escritura número 123, folio 76 frente, Tomo 2 del Protocolo del Notario Público Gabriel Lizama Oliger, autorizada el 9 de febrero del 2006.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. A falta de un elenco de hechos no probados en la resolución venida en alzada, que pudieren ser relevantes para lo que debe ser resuelto, este Tribunal tiene como indemostrado que a la fecha de presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial de la solicitud del registro de la marca de servicio “**DINOAMIGO**”, sea, el **5 de noviembre del 2004**, se le hubiere conferido a la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, por parte de la empresa **PANCIL LLC.**, un poder con fecha anterior a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**DINOAMIGO**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para promover la solicitud mencionada.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PROCEDENCIA DEL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DISPUESTO POR EL REGISTRO. Este Tribunal considera que en el caso sub examine, la apelación presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **PANCIL LLC** se debe declarar sin lugar, por cuanto a pesar de que el Licenciado Peralta Volio cuenta con la debida representación para interponer el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, ello no sucede –tal como fue valorado acertadamente por el **a quo**–para el caso de la presentación de la solicitud del registro del signo que interesa, tenemos que la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, quien atribuyéndose la condición de apoderada especial, no contaba con las facultades pertinentes, por cuanto el poder según se comprueba del testimonio de escritura número 53 folio 27, del Tomo 7 del Protocolo del Notario Público Mario Quirós Salazar fue otorgado por la empresa aludida a favor de la Licenciada Arias Chacón **el 8 de noviembre del 2004**, sea, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca “**DINOAMIGO**”, por lo que su capacidad procesal no puede demostrarse de dicho documento ni tampoco del documento de sustitución de poder que consta a folios veintiséis y veintisiete del expediente, que es testimonio de escritura número 123, folio 76 frente, Tomo 2 del Protocolo del Licenciado Gabriel Lizana Oligier, pues como puede observarse resultan poderes otorgados en fechas posteriores a la solicitud, el primero como se indicó otorgado el **8 de noviembre del 2004**, y el segundo conferido el **9 de febrero del 2006**.

Como consecuencia de lo señalado anteriormente, ha de tenerse presente, que para intervenir válidamente en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, el representante



debe contar con un poder suficiente que le faculte para actuar en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se inicia o sigue por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría eficacia. Esto se debe a que para que un apoderado pueda gestionar ostentando tal carácter, debe ser verificada su representación idónea, previa presentación del poder mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija, toda vez que la revisión y aceptación de la personería es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **capacidad procesal** que debe ser satisfecha en todo procedimiento, tal como está previsto en el artículo 103 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en este Tribunal), cuya verificación debe asumir este órgano **ad quem**, para cumplir con su rol de controlador de legalidad de las actuaciones del Registro **a quo**. El numeral 103 del Código citado, dispone:

“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer lo siguiente:

*“(...) Cuando un mandatario realice gestiones, **deberá** presentar el poder correspondiente , conforme 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 sus facultades autorizadas originalmente.”*

En consecuencia, para el **5 de noviembre del 2004**, fecha en que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de la marca de servicio tantas veces mencionada, no había sido otorgado poder alguno a la Licenciada **Marianella Arias Chacón** para actuar en



representación de la empresa **PANCIL LLC**, en pos, particularmente, de dicho signo distintivo, por cuanto el poder que le fue conferido, fue otorgado a su favor el 8 de noviembre del 2004 y 9 de febrero del 2006 después de su actuación inicial, no siendo posible que se sostengan los agravios del apoderado de esa empresa, sea del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ya que el hecho de que éste haya manifestado mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2007, el cual fue presentado al Registro el 29 de mayo de ese mismo año, que ratificaba lo actuado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, tal actuación, no subsana, lo concerniente a la acreditación de la Licenciada Arias Chacón, en el sentido, de que dicho Licenciado debió conforme lo prevenido por el Registro en la resolución de las **13:56:42 horas del 10 de noviembre del 2008**, aportar un poder con fecha anterior a la solicitud de inscripción de la marca, en el que la Licenciada Marianella Arias Chacón fuera la que ostentara la representación de la sociedad indicada, situación que no ocurre, tal y como consta en autos, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO LO QUE DEBE SER RESUELTO. En conclusión, si tal como se ha indicado, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, el representante debe contar con un poder suficiente que la faculte para intervenir en representación suya, y como en el caso de marras, al momento de la presentación de la solicitud de registro que interesaba a **PANCIL LLC**, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, no contaba con las facultades legales para actuar en nombre de la empresa de repetida cita, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Perlta Volio**, en representación de la empresa referida, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, veintiún segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve, 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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la



vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PANCIL LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, veintiún segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Legitimación para promover

TE. Representación

TG. Requisitos de inscripción de la marca

TNR. 00.42.06