

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1253-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “TENARIS

TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 5650-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 172-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **TENARIS CONNECTIONS BV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintinueve de mayo de dos mil siete, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, domiciliada en Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Condado de Cork, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio “**TENARIS**” para proteger y distinguir en clase 05 de la Nomenclatura Internacional “preparaciones y sustancias de uso farmacéutico”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las quince horas, cincuenta y un minutos del veintiuno de agosto de dos mil siete, le previno a la empresa solicitante “(...) *Aportar documento de poder que cumpla, según corresponda, con los siguientes requisitos....*” Para lo cual se le otorgó un plazo de quince días, haciendo la prevención que en caso de incumplir con lo requerido se tendrá por desistida la solicitud.

TERCERO. Que una vez publicado el edicto dentro del término de ley se opuso la licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada de la sociedad **SIDERCA S.A.I.C.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas diecinueve minutos veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve, dispuso “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SIDERCA S.A.I.C (nuevo titular TENARIS CONNECTIONS BV), contra la solicitud de inscripción de la marca “TENARIS”, en clase 5 internacional, presentada por TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD, la cual se acoge...*”

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la empresa **TENARIS CONNECTIONS BV**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve.

QUINTO. 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, o a la invalidez 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 Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente:

I. Que este Tribunal mediante prevención dictada a las 8:45 minutos del 05 de febrero de 2010, le previno al Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, (ver folio 238) aportara documento idóneo que acreditara su representación legal al 29 de abril de 2007, (fecha de presentación de la solicitud) toda vez que de la copia certificada que consta a folio 8 del expediente, al citado licenciado Baudrit Ruiz le fue conferido poder el 17 de setiembre de 2007, fecha posterior a la presentación de la solicitud de referencia .

II. Que mediante prevención dictada a las 10:15 minutos del 15 de marzo de 2010, una vez aportado el poder (ver folio 244 del expediente) este Tribunal le previno al Licenciado Baudrit Ruiz, procediera a su debida traducción, conforme lo establecido en la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales N° 8142 y su Reglamento, prevención que incumplió (ver folio 246).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de hechos probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSIA MOTIVO DE LA APELACIÓN. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial

mediante resolución de las quince horas diecinueve minutos veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve, resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SIDERCA S.A.I.C** (nuevo titular **TENARIS CONNECTIONS BV**), contra la solicitud de inscripción de la marca “TENARIS”, en clase 5 internacional, presentada por **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD**, la cual se acoge...*”, no obstante que el apoderado de la empresa solicitante **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD**, durante el transcurso del procedimiento no acreditó su representación tal y como correspondía, siendo que mediante las prevenciones dictadas por este Tribunal de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil diez, y de las diez horas quince minutos del quince de marzo de 2010, se le previno al apoderado de la empresa solicitante **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD** aportara primero documento idóneo que acreditara su representación legal al 29 de abril de 2007, y una vez aportado el mismo se le previno por segunda vez que presentara su debida traducción, otorgándosele a tal efecto un plazo de diez días hábiles, no obstante el licenciado Gastón Baudrit incumplió la prevención indicada, razón por la cual este Órgano de Alzada no tiene acreditada su representación legal.

CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y LAS REPERCUSIONES JURÍDICAS.

En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 022-2007, de las 16:45 horas del 8 de enero del 2007, al señalar:

*“Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.*”



*De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.*

*No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra porque concierne a la **legitimatio ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite (...)”.*

De igual manera ha indicado este Tribunal, que la legitimación procesal debe estar en orden desde el inicio ya que:

“(...) consentir lo contrario contravienen el mandato legal previsto en el artículo 103 del Código Procesal civil, que dispone: “Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en

representación de otra sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado.¹

A la luz de la jurisprudencia citada, y tomando en consideración lo prescrito en los numerales 9 párrafo segundo y 82 Bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2006, 4 del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002 y 103 del Código Procesal Civil, tenemos, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, si un trámite se instaura o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

QUINTO. EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. El escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TENARIS” a instancias de la empresa **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD** fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de mayo de dos mil siete, por parte del licenciado Gastón Baudrit Ruiz, sin haber acreditado que tuviere facultades suficientes para representar a esa empresa.

Esa omisión provocó que el citado Registro le previniera, en la resolución de las quince horas, cincuenta y un minutos del veintiuno de agosto de dos mil siete, que aportara documento de poder, para lo cual se le otorgó un plazo de quince días, haciendo la prevención que en caso de incumplir con lo requerido se tendrá por desistida la solicitud. y por ende, el archivo del expediente, prevención que incumplió el licenciado **Gaston Baudrit Ruiz** y de la cual el a quo hizo caso omiso, toda vez que sin tener la debida representación legal, continuó con el curso del procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TENARIS”.

¹ Ver Voto N° 291-2007 de las 10:15 horas del 18 de setiembre del 2007. (el subrayado es del texto original).

Observa este Tribunal, que el Licenciado **Gaston Baudrit Ruiz**, aportó un poder en idioma inglés ante esta instancia visible a folio 244, el mismo requería su traducción tal y como lo dispone la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales número 8142 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30167-RE, no obstante el licenciado Baudrit Ruiz, incumplió con la citada prevención, y por ende incumplió con el requisito de tener por acreditada la representación legal.

En virtud de las consideraciones expuestas, y al verificar este Tribunal que al momento de gestionar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TENARIS**” el licenciado Gastón Baudrit Ruiz no contaba con las facultades de representación de la empresa mencionada, se anula lo resuelto por el Registro **a quo**.

Conforme lo indicado, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo pertinente es, anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve, la cual se anula.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas diecinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve, en su lugar proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA