

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0766-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “software AG (Diseño)”

Software AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10259-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 329-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **SOFTWARE AG**, una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Uhlandstrasse, 12, D-64297 Darmstadt, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de julio de dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, cédula de identidad uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, como apoderada especial de la sociedad **SOFTWARE AG**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**software AG (DISEÑO)**”, en clase 45 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “licencias de programas para

computadoras excluyendo agendas electrónicas y software para registrar y/o listados de entradas en hojas sueltas para inclusión en diarios, diarios de hojas sueltas y cuadernos de hojas sueltas”.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación exponiendo las razones de su inconformidad con dicha resolución, y mediante escrito presentado con fecha dos de marzo de dos mil nueve, expresó agravios.

CUARTO. 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 provocar indefensión o la invalidez o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado, de influencia para la resolución de este asunto, el siguiente: Que los licenciados José Antonio Muñoz Fonseca, Ana Cristina Arroyave Rojas y Manuel Enrique Lizano Pacheco cuentan con poder especial suficiente otorgado por **SOFTWARE AG**, en fecha dos de marzo de dos mil seis para, entre otras, registrar las marcas de su representada (folios 44 al 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado, que la Licenciada Kristel Faith Neurohr tuviera la calidad de apoderada especial de la empresa **SOFTWARE AG**, a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, sea, el veinte de julio de dos mil siete.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Inicialmente corresponde detallar las actuaciones dentro del expediente a efecto de analizar lo referente al requisito de la capacidad procesal. En el escrito de solicitud de inscripción de la marca de servicios “**software AG (DISEÑO)**” en **Clase 45 Nomenclatura Internacional**, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, aduciendo la calidad de apoderada especial de la sociedad **SOFTWARE AG**, indicó que su poder original se encontraba adjunto a la solicitud de registro de la marca Crossvision, en clase 9, presentada el 1º de agosto de 2006, bajo el expediente número 2006-6821 (ver folios 1, 17 y 18). Analizado el mencionado poder por parte de este Tribunal, puede observarse que la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas en su carácter de Apoderada Especial de la empresa **SOFTWARE AG**, sustituyó su mandato en la Licenciada Kristel Faith Neurohr de la siguiente manera: “... *para actuar en nombre y beneficio de su representada, única y exclusivamente en vía administrativa, para obtener ante las autoridades y oficinas competentes de Costa Rica, el registro, renovación, traspaso, licencia, cambio de nombre o de domicilio, o cancelación voluntaria de las marcas Crossvision, en clase nueve y cuarenta y dos internacional...* Leí lo escrito al otorgante, manifiesta que lo encuentra conforme, lo aprueba y juntos firmamos en San José a las once horas del primero de noviembre de dos mil seis...” (lo resaltado no es del original), reflejándose de lo anterior que la Licenciada Faith Neurohr, no se encontraba legitimada para presentar la marca que ahora nos ocupa, sea “**software AG (DISEÑO)**” en **Clase 45 Nomenclatura Internacional**, situación que no fue tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial, procediendo este a resolver por el fondo la solicitud de inscripción, sin estar acreditada debidamente la representación de la empresa **SOFTWARE AG**, en la Licenciada Faith Neurohr, resolución que a criterio de este Tribunal debe confirmarse, pero por las razones aquí esgrimidas.

CUARTO. Una vez analizadas las actuaciones dentro del presente expediente, este Tribunal estima que la Licenciada Kristel Faith Neurohr a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de servicios “**software AG (DISEÑO)**”, sea el veinte de julio de dos mil siete, no contaba con la representación requerida para representar válidamente a la empresa solicitante **SOFTWARE AG**, y, de manera más concreta, para gestionar el registro en concreto de dicha marca.

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

“ Artículo 9º- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

*Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. **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 facultades autorizadas originalmente.”* (Lo resaltado no es del original).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **SOFTWARE AG**, contra la resolución

dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma pero por las razones aquí esgrimidas por este Tribunal.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, como apoderado especial de la empresa **SOFTWARE AG**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cinco segundos del 26 de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma pero por las razones aquí esgrimidas por este Tribunal. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACIÓN

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.06