APELACIÓN Nº 2003-0017-TRA-PI-107-04
Solicitud de Inscripción de Marca
Lic. Víctor Vargas Valenzuela, Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Nº 2002-1610)

VOTO Nº 002-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil cinco.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, quien dijo ser apoderado especial de **L'Oreal**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, y domiciliada en 14 Rue Royale, 75008 París, Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecinueve de julio del año dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica, denominada **NUTRILIFT en Clase 03** de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre los poderes especiales para actos o contratos con efectos registrales. A-) El primer párrafo del artículo **1256** del Código Civil estipula: *"El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar…"*. El contenido de esa norma llevó al tratadista nacional, don Alberto Brenes Córdoba a expresar, por ejemplo, en una de sus insignes obras, lo siguiente: *"Con referencia a la extensión del poder, éste puede clasificarse en especial, especialísimo, general y generalísimo. / Es especial, el que se otorga para determinado negocio, judicial o extrajudicial. Una vez desempeñado éste, cesa el poder, no siendo lícito extenderlo a ningún otro asunto aunque fuese derivación o consecuencia del primero, por ejemplo, conferido poder para dar en arrendamiento un inmueble, el apoderado no tiene facultad para percibir los alquileres..."* (Tratado de los Contratos, 4ª edición,

Editorial Juricentro, San José, 1992, p. 273. El subrayado no es del original). **B-)** De la disposición del artículo 1256 y de la cita doctrinaria transcritas, y desde luego que con apego a la extensa doctrina restante y jurisprudencia aplicables, a este Tribunal le resulta muy claro que un "poder especial" nace a la vida jurídica destinado, por definición, a agotarse con el cumplimiento, por parte del apoderado, únicamente de las tareas determinadas en forma previa y detallada por su poderdante, pues en caso contrario, de interesarle a éste la autorización de otras facultades allende los límites propios de un "poder especial", la ley le ofrece como alternativa el otorgamiento de otros tipos de poderes, verbigracia, los previstos en los artículos 1253, 1254 y 1255 del Código Civil, que están sujetos, valga subrayar, a las solemnidades estipuladas en el ordinal 1251 *ibidem* (es decir, debidamente otorgados en escritura pública e inscritos en el Registro Público). Desde este punto de vista, entonces, sería un error incluir dentro de un poder especial una generalidad de facultades que hagan que el poder así conferido carezca de determinación acerca de cuáles actos o contratos estará el apoderado facultado a realizar, imprecisión que impide tener certeza acerca de su efectiva extensión, pues en tal caso ejecutar lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados. **C-)** Por otra parte, en el segundo párrafo del citado artículo **1256** se estipula: "…*El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro"*. Al respecto vale señalar, tal como lo ha hecho este Tribunal en resoluciones anteriores, que con la reforma de ese ordinal, junto con otras más que se dieron a la luz de la promulgación del Código Notarial en 1998, el legislador optó por incorporar un conjunto de reformas legales con el fin de fortalecer la seguridad del tráfico de los bienes y derechos inscritos en el Registro Nacional, en aras de cumplir cabalmente con el propósito sustantivo de ese Registro, el que se encuentra recogido en el artículo 1º de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (Nº 3883 del 30 de mayo de 1967): *"…garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros"*. En el caso específico de la adición que se hizo al numeral 1256 tantas veces citado, con ella se dotó de una especial formalidad a los poderes especiales otorgados para todo acto o contrato con efectos registrales, estableciéndose de manera inobjetable, que a partir del 22 de noviembre de 1998, deben ser otorgados en escritura pública. Así las cosas, está claro que cuando se trata de un poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales, deberá realizarse en escritura pública, sin que sea necesario inscribirlo en el Registro.

SEGUNDO: Sobre el uso de poderes en el ámbito marcario-registral. A-) La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000), entró en vigencia el día 9 de mayo de

2000, como resultado del depósito en la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana, del instrumento de ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (v. dictamen C-072-2000, emitido por la Procuraduría General de la República el 10 de abril de 2000). Para lo que interesa aquí, el artículo **9º**, párrafo segundo, de esa ley, prescribe lo siguiente: *"Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta* [sic] *y el número de solicitud o registro en que se encuentra"*. **B-)** De esa disposición merece destacarse que los mandatarios que realicen gestiones, deben presentar el poder correspondiente, poder éste que, de acuerdo con lo examinado en el Considerando Primero de esta resolución, debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos, y más concretamente, del Código Civil, pues no sería pertinente la utilización hoy día, de un poder conferido de acuerdo con el régimen que imperaba cuando se mantenía en vigencia el citado Convenio Centroamericano, en una época y un sistema legal muy diferentes de los actuales, en que la legislación interna exige que el poder especial que se otorgue para realizar actos o contratos con efectos registrales debe hacerse en escritura pública, además, la oportunidad concedida por el legislador en el Transitorio I de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la actualidad no tiene aplicación, por cuanto esa disposición fue prevista sólo para las solicitudes de registros o renovaciones pendientes de resolución al momento de la entrada en vigencia la adición hecha al artículo 1256 del Código Civil. **C-)** Por lo expuesto, queda claro que la legitimación procesal, o **legitimatio ad processum**, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervención, por todo aquel interesado (sea como sujeto activo, o como sujeto pasivo del trámite instaurado) en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J), que habría que relacionar, **mutatis mutandi**, con los numerales 16 de esa Ley y 22, de ese Reglamento. Y es más, tan crucial resulta la satisfacción de ese requisito, que su cumplimiento debe de ser constatado o prevenido por el Registro de Propiedad Industrial, desde el mismo momento en que el interesado gestiona por primera vez, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud o, en su caso, de que resulte invalidado el procedimiento que se hubiera desarrollado. **D-)** Así, se deduce que quien dentro del contexto registral se arrogue la calidad

de mandatario de otra persona, física o jurídica, nacional o extranjera, deberá acreditar la existencia de un poder que lo legitime para representar válidamente a quien represente, sea aportándolo en el momento que se presenta la gestión, o acogiéndose a la dispensa legal hecha en el último párrafo del artículo 9º de dicha Ley, que permite hacer uso del poder que consta en el Registro de la Propiedad Industrial, eso sí, siempre que ese poder se haya otorgado de conformidad con las reglas establecidas en la legislación interna, y más concretamente, en el Código Civil, tal como ha sido explicado en esta resolución.

TERCERO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista. A-) De la lectura íntegra del poder otorgado al Licenciado Vargas Valenzuela, por parte de la sociedad L'Oreal, poder visible a folio **43** del expediente, se puede determinar claramente que se refiere a una generalidad de actuaciones, toda vez que en ese documento se señala que dicho poder especial es: *"…amplio y bastante para recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda, la obtención de registro y renovación de todas nuestras marcas en Costa Rica, asé* [sic] *como acceptar* [sic] *traspasos, licencias, fusiones, cambios de nombre, y solicitar el registro de nuestros nombres comerciales, a cuyo efecto lo facultamos para dar ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Se concede al expresado mandatario poder bastante para responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de sus marcas se presentaren, y hacer cuanto fuere necesario, antes las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden, dándole asimismo facultad para sustituir el presente y en caso necesario revocaar dichas sustituciones."*. **B-)** A pesar de que ese poder fue otorgado como "especial", vista la extensión y amplitud de las facultades que comprende, resulta obvio que la ejecución de lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados, sino que quedaría vigente o se extendería para realizar otros trámites que fueron citados en forma general, todo lo cual desnaturaliza su carácter "especial", y lo invalida, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1256 del Código Civil. Además, para el otorgamiento de dicho poder no se cumplió con el requisito **ad solemnitatem** estipulado en el segundo párrafo del artículo 1256 del Código Civil, pues no se elevó a escritura pública, por lo que también resulta además de inválido, ineficaz, no pudiendo las personas allí designadas actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque han carecido en todo momento de **legitimatio ad processum**.

CUARTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Por constituir este Tribunal un órgano

especializado de control de legalidad, le compete vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, y esa circunstancia ha de compelerlo a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil dos, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil dos.— 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 que enderece los procedimientos.— **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murilllo Rodríguez ***Licda. Jenny Herrera Alpízar***

Lic. Luis Jiménez Sancho ***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

Lic. William Montero Estrada