

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N°: 2004-0074-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca

Lic. Víctor Vargas Valenzuela, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 2002-5798)

VOTO N° 008-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diecisiete horas con cinco minutos del cuatro de enero de dos mil cinco.—

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, mayor de edad, divorciado, Abogado, y vecino de San José, quien dijo ser apoderado especial de "**Clinique Laboratories, Inc.**", una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Nueva York, Nueva York, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintitrés de julio de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de de comercio, denominada "**UNIQUE**" en Clase **03** de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre el uso de poderes en el ámbito marcario-registral. A-) La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 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 **9°**, 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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. Por eso, 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 N° 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. C-) Así, se deduce que quien dentro del contexto registral se arroge 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.

SEGUNDO: Sobre la invalidez de los "poderes" tenidos a la vista. I-) Invalidez del poder del apelante: A-) De la lectura íntegra del poder otorgado al apelante, el Licenciado Vargas Valenzuela, poder visible a folio 197 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 es: "*...amplio y bastante para recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda, la obtención de el [sic] registro y renovación de todas nuestras marcas en Costa Rica y para aceptar traspasos, licencias, fusiones y cambios de nombre, y para cancelaciones y para el registro de nuestros nombres comerciales, a cuyo efecto le/s faculta/n para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestos, declaraciones, apelaciones, solicitar testimonios, recibir documentos, aceptar transferencias, desistir, percibir cualesquiera sumas, con la expresa facultad de contestar y promover anulaciones y hacer cuanto fuere necesario ante cualesquier autoridades administrativas o judiciales; dándoles, asimismo, facultad para sustituir el presente poder o revocarlo, cancelando todos los poderes anteriormente otorgados.*". **B-)** Vista la extensión y amplitud de las facultades que comprende ese "poder", cabe razonar que si la intención de la empresa poderdante era conferir un poder generalísimo pero limitado a algunos negocios, de conformidad con el artículo 1254 del Código Civil (en este caso atinentes a la materia de marcas), debió cumplirse con el requisito establecido en el artículo 1251 párrafo tercero del mismo Código, que exige la escritura pública para su otorgamiento, así como su debida inscripción en el Registro correspondiente, todo esto a la luz de lo establecido en el artículo 28 párrafo segundo de ese mismo Código, que estipula: "*Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en donde se hubieren otorgado*". Pero por no haberse otorgado en escritura pública, ni inscrito en el Registro, el poder bajo comentario resulta además de inválido, ineficaz, no pudiendo la persona allí designada actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque ha carecido en todo momento de **legitimatio ad processum**. **II-) Invalidez del poder del solicitante:** **A-)** No obstante lo anterior, por constituir este Tribunal, de conformidad con los artículos 19 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), y 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública, un órgano de tutela administrativa o jerárquico impropio, destinado al control de la legalidad de las actuaciones de los Registros que conforman el Registro Nacional en materia puramente registral, ocurre que al tener a la vista la literalidad del poder otorgado al solicitante del registro de la marca que interesa, el Licenciado Corrales Azuola, poder visible a folio 196 del expediente, es evidente que se trata de un poder "general", y que pese a su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

denominación, ni fue elevado a la solemnidad de una escritura pública, ni fue debidamente inscrito en el Registro correspondiente, tal como lo exige el artículo 1251 párrafo tercero del Código Civil. **B-)** Debido a que el artículo 28 párrafo segundo del Código recién citado estipula que: “*Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en donde se hubieren otorgado*”, el corolario obligado es que sin necesidad de más abundamientos, dicho poder también no sólo es inválido, sino que ineficaz, razón por la cual en este caso tampoco el profesional en Derecho designado ahí puede actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque también ha carecido en todo momento de **legitimatio ad processum**.

CUARTO: **Sobre lo que debe ser resuelto.** Así las cosas, tal y como se indicó supra, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley General de la Administración Pública (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos del dieciséis de octubre del año dos mil dos (f. 9), 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 esa razón, pierde interés actual el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por ese Registro a las nueve horas del veintitrés de julio de dos mil cuatro.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde el dictado de la primera resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos del dieciséis de octubre del año dos mil dos.— Por carecer de interés actual, no se entra a conocer el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por ese Registro a las nueve horas del veintitrés de julio de este año dos mil cuatro.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada