

APELACIÓN N° 2004-0140-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca "VESTAL"

Lic. Harry Wohlstein Rubinstein, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 7328-2003)

VOTO N° 022-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil cinco.—

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Harry Wohlstein Rubinstein**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y uno-doscientos ochenta y siete, quien dijo ser *Apoderado Especial* de la sociedad "**Vestal Watch Inc.**", una corporación organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en 887 Production Place, Newport Beach, CA 92663, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con ocho minutos y cincuenta y tres segundos del quince de marzo de dos mil cuatro, con ocasión de la Solicitud de Registro de la marca de fábrica y comercio denominada "**VESTAL**", en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger ropa y artículos de vestir para la cabeza. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista. A-) En su escrito de Solicitud de Inscripción de la marca "**VESTAL**" en **Clase 25**, el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, aduciendo la calidad de "**apoderado especial**" de la sociedad "**Vestal Watch Inc.**", indicó que su poder se encontraba adjunto a la solicitud del registro de esa marca en Clase 9 (f. 1), lo cual no fue exacto, pues no fue hallado en ese expediente, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial le previno que lo aportara (f. 4). En atención a esa prevención, el Licenciado

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Wohlstein Rubinstein, mediante su escrito presentado el seis de febrero del año dos mil cuatro (f. 13), reiterando que su poder se encontraba adjunto a la solicitud del registro de esa misma marca en Clase 9, aportó copias de los atestados de su poder, a saber: simple copia del poder en idioma inglés que le fue conferido conforme a la normativa del Estado de California; simple copia de la autenticación consular de ese documento; y simple copia de la traducción del supuesto poder efectuada por un Notario Público costarricense (fs. 14-17). A pesar de la informalidad de esa documentación y de que, en estricto Derecho, no había sido satisfecha correctamente la prevención aludida a pesar de que el Registro de la Propiedad Industrial le había advertido que de no cumplirse lo prevenido la solicitud se tendría por desistida, ese Registro no objetó nada al respecto, y más bien acto seguido procedió al dictado de la resolución final (fs. 22-23), que luego fue impugnada por el Licenciado Wohlstein Rubinstein mediante la interposición de los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio (fs. 24-26). **B-)** Llegado a este punto, el Registro, para tratar de enmendar el error al haber dictado el fondo del asunto sin que hubiese confirmado la legitimación procesal del solicitante, le previno a éste por segunda vez que aportara el poder que lo facultaba para actuar (f. 30), para lo cual el Licenciado Wohlstein Rubinstein aportó la **protocolización** (f. 32) del poder que le había sido conferido en el extranjero. Como ese documento no satisfizo los requerimientos de la legislación nacional, fuera de todo orden, el Registro le hizo una tercera prevención en ese mismo sentido (f. 33), optando esta vez el solicitante por aportar un testimonio de la escritura pública número 160, otorgada en San José ante el Notario Federico Ureña Ferrero a las seis horas con veinticinco minutos del 16 de agosto de 2004, visible al folio 110 frente del primer tomo del protocolo de ese Notario, y en donde el Licenciado Wohlstein Rubinstein, **atribuyéndose la calidad de "...apoderado especial con facultades suficientes para este acto..."** **sustituyó su poder** en la persona del señor **Víctor Cano Zúñiga**, mayor, casado en segundas nupcias, vecino de Heredia, empresario, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento veintiocho-trescientos cuarenta y nueve, limitando sus facultades a todo lo concerniente al trámite de registro de la marca "**VESTAL**" en las Clases 9, 14, 18 y 25 (f. 35). A continuación, el Registro rechazó el *Recurso de Revocatoria* por considerar su resolución ajustada a Derecho, y admitió el *Recurso de Apelación* subsistente (f. 36). **C-)** Visto lo reseñado hasta aquí, este Tribunal se ve compelido a declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto a partir de la primera resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial. Eso se debe a que de la lectura íntegra del poder otorgado al Licenciado Wohlstein Rubinstein por parte de la sociedad "**Vestal Watch Inc.**", poder que no fue

denominado, se puede determinar claramente que se refirió a una generalidad de actuaciones relacionadas con la obtención de registros de marcas, pues se le otorgaron amplias facultades: "... para apersonarse ante las oficinas y autoridades nacionales correspondientes para la obtención de registros de marcas y nombres comerciales, y para representar a referida [sic] corporación en todas las acciones administrativas o judiciales que puedan ser tomadas para la cancelación o nulidad de las marcas o nombres comerciales en contra de otra persona física o jurídica, a cuyo efecto lo cual lo faculta para tomar todos los pasos necesarios ante dichas autoridades con el objeto indicado, podrá elevar solicitudes, formular descripciones, declaraciones, hacer protestas, apelaciones, presentar renovaciones, cambios de nombre, cesiones y oposiciones, pagar impuestos, justificar explotaciones, pedir certificaciones, recibir documentos e instrumentos, desistir de solicitudes y solicitar el reembolso de impuestos. Se le concede a dicho mandatario poder suficiente para responder en juicio, como demandante, a todas las reclamaciones y demandas que por motivo del procedimiento de registros de la marca o nombre comercial se presenten, y para hacer lo que sea necesario ante las oficinas administrativas, así como judiciales de cualquier clase, dándosele además las facultades para sustituir este poder y revocar sustituciones de ser necesario..." (f. 17). De ahí se colige que es evidente que la ejecución de lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados, que sería la característica principal de los *poderes especiales*, sino que quedaría vigente o se extendería para realizar diversos trámites que fueron citados en forma general, en cuyo caso, si lo que se pensaba era otorgar un *poder generalísimo* pero limitado a algunos negocios (es decir, a los atinentes a la materia de marcas), que es para lo que está previsto el artículo 1254 del Código Civil, debió cumplirse entonces con el requisito establecido en el artículo 1251 párrafo tercero *ibidem*, que para su validez exige su otorgamiento en una escritura pública, y luego su debida inscripción en el Registro correspondiente, todo esto conforme a lo establecido en el artículo 28 párrafo segundo de ese mismo Código: "*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*". Entonces, como el poder conferido al Licenciado Wohlstein Rubinstein no fue uno "especial", y por otra parte, no fue otorgado en escritura pública y tampoco inscrito, dicho profesional no puede actuar válidamente en nombre de la empresa que se lo otorgó, por lo que careciendo de **legitimatío ad processum**, no podía gestionar en nombre de la citada empresa extranjera, sea la solicitud inicial, o el *Recurso de Apelación*. **D-)** Si bien es cierto que en acatamiento de las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

reiteradas prevenciones efectuadas por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Wohlstein Rubinstein sustituyó parcialmente su "poder" en la persona del señor **Víctor Cano Zúñiga**, y cumplió aparentemente con la formalidad esencial exigida por la ley de conferir un *poder especial* asentado en escritura pública y especificándose su extensión, lo cierto es que por ser inválido su propio poder "originario", en resguardo del principio **Accessorium sequitur principale** ("*Lo accesorio sigue a lo principal*"), cabe concluir que igual invalidez "derivada" tiene el poder que le confirió al señor Cano Zúñiga (Ver en igual sentido el **Voto N° 172-2003**, dictado por este Tribunal a las 12:00 horas del 17 de diciembre de 2003). Consecuentemente, todas las actuaciones del Licenciado Wohlstein Rubinstein ante el **a quo**, y luego las del señor Cano Zúñiga en esta instancia, apersonándose merced de la apelación para pretender subsanar así la falta de legitimación de su poderdante, resultan improcedentes, pues en definitiva ambos carecen de la debida representación **-legitimatio ad processum-** para actuar en nombre de la sociedad **"Vestal Watch Inc."**. E-) Con motivo en las ideas que anteceden, este Tribunal no puede dejar de advertir que erró el Registro de la Propiedad Industrial al reiterarle en tres oportunidades al solicitante del registro de la marca que interesaba, que aportara un poder idóneo, ignorando la figura de la **preclusión** por la aplicación indebida que hizo ese órgano **a quo** del numeral 13 párrafo segundo de la Ley de Marcas, pues el Licenciado Wohlstein Rubinstein debió cumplir correctamente con lo que se le previno en una primera, y única, oportunidad. Y también erró ese Registro al pronunciarse con relación al *Recurso de Revocatoria* que se entabló en contra de la resolución impugnada, pues una vez efectuado el cómputo correspondiente, es claro que dicho recurso horizontal fue presentado en forma extemporánea.

SEGUNDO: 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 diez horas con treinta minutos y veintiséis segundos del once de noviembre de dos mil tres, con el propósito de que éste proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 diez horas con treinta minutos y veintiséis segundos del once de noviembre de dos mil tres.— 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 Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada