

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2003-0042-TRA-PI-178-03

Solicitud de Registro de Marca

PHARMACIA AB

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. de Origen N° 9029-01

VOTO N° 023-2004

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

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-doscientos veintisiete-novecientos noventa y cinco, quien dice ser *Apoderado Especial* de la sociedad PHARMACIA AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil dos, con ocasión de la solicitud de registro de la marca "PH4RMACIA", (diseño) en clase 36.

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Analizado que ha sido por este Tribunal Registral Administrativo el contenido y forma de otorgamiento del poder con el que fundamentaron los gestionantes su legitimación procesal, no habrá otro remedio más que el de anular todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto dicho poder no cumple con los requisitos que indica la ley para poderlo tener como suficiente y válido, tal como se analiza de seguido: **1.—**) La copia certificada del poder otorgado a los profesionales en Derecho poderdantes de la sociedad gestionaante, visible a folio 69, indica que se trata de un “...*poder especial amplio y bastante para recabar conjunta o separadamente y de las oficinas autoridades nacionales que corresponda (sic) en Costa Rica, la obtención de registros de marcas, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, señales de propaganda, sus renovaciones, traspasos, cambios de nombre, modificaciones y convenios de licencia o consentimiento a cuyo efecto se les faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos que*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sean necesarios al objeto indicado; firmar y elevar solicitudes, declaraciones y reclamos; formular descripciones, enmiendas, oposiciones y apelaciones, abonar todos los impuestos y cuotas, recibir documentos y valores dando el descargo correspondiente, llenar cualesquiera otros requisitos y adoptar todas las medidas que creyeran apropiadas al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, contestar oposiciones y pasar los antecedentes a los Tribunales, quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los Jueces y Tribunales que sean competentes, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, percibir, apelar e interponer cualquier recurso, junto con todas las demás facultades que resulten necesarias; y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno todo cuando (sic) dichos apoderados hicieren en nuestro beneficio, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente poder y revocar sustituciones.” (Los subrayados no son del original). **2.—**) De este contenido se pueden determinar claramente dos situaciones: la primera, que a pesar de que el poder es titulado como **“especial”**, se refiere más bien a una generalidad de actuaciones respecto a la posible inscripción de marcas, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, entre otros; y la segunda, que se refiere a actuaciones que se realizarían tanto en sede administrativa como en sede judicial. Determinar si un poder es **“especial”** o **“general”**, no se deriva, desde luego, por la denominación dada por las partes interesadas, sino por su contenido. En esto la doctrina es conteste, así don Alberto Brenes Cordoba en el Tratado de los Contratos expresa: *“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. (...) Se denomina general el que se da para todos, alguno, o algunos negocios, confiriéndose al apoderado respecto a la especie de que se trate, amplia y general administración.”* (BRENES CÓRDOBA, Alberto, Tratado de los contratos, 4ª edición, Editorial Juricentro, San José, 1992, p. 273; el subrayado no es del original). En consecuencia, de acuerdo con el ejemplar del poder que se ha tenido a la vista, se deduce de su contenido que al ejecutarse lo mandado no se agota el mandato conferido, sino que queda vigente o se extiende para realizar otros trámites adicionales, lo cual le muta su carácter **“especial”** y lo asimila más bien a uno de tipo **“general”**. Esta problemática ha sido planteada y resuelta reiteradamente por la jurisprudencia patria, y como parangón se cita la Sentencia N° 797-M del Tribunal Primero Civil, dictada a las siete horas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil uno, en la que dicho Tribunal consideró que: *“El Juez rechaza de plano la demanda ejecutiva simple por considerar que el Licenciado G. V. carece de facultades para entablar la demanda porque el poder que se le dio es general y debe estar inscrito en el Registro.- Realmente el poder que aparece a folios ocho y nueve aunque indica ser especial judicial, faculta al apoderado a establecer además de este proceso, también lo podrá hacer en la vía penal y participar en el debate y para promover la acción civil resarcitoria, eso y la fundamentación legal dada en el 1289 del Código Civil, lo hacen un poder general judicial y no especial, y en ese sentido debe estar inscrito en el Registro para surtir efectos. Como el aportado no está inscrito lo resuelto por el Juzgado es correcto y debe confirmarse.”*. Entonces, bajo esta tesis, en el caso de marras debía el poder examinado cumplir con los requisitos exigidos por el Código Civil para los poderes de su especie, particularmente lo indicado en el párrafo tercero del artículo 1251 de ese cuerpo normativo: *“Los poderes generales y generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y no producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción.”*. Del estudio de dicho poder, se nota que no cumplió con esos requisitos de ley, por lo que no pueden las personas allí nombradas actuar válidamente en nombre de la empresa que otorgó tal poder. **3.—**) Por otra parte, de la lectura del poder bajo comentario se puede ver claramente cómo, entre las facultades que otorga, unas son para actuar en sede administrativa, y otras en sede judicial, lo cual no es procedente, pues los poderes para actuar en sede administrativa son distintos a los que se otorgan para actuar en sede judicial no solo en su contenido sino también en cuanto a las formalidades que se deben observar a la hora de su otorgamiento. De ahí que los que se otorgan para actuar ante los Tribunales de la República estén regulados en el Código Civil en un capítulo aparte del resto de los poderes. Sobre este punto se ha pronunciado la jurisprudencia costarricense, verbigracia la resolución número 1274-93 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres que dice: *“...por el poder judicial para todos los negocios; el mandatario puede apersonarse como actor o como reo a nombre de su poderdante, en cualquier negocio que interese a este, seguir el juicio o juicios en sus diversas instancias, usar de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, pedir y absolver posiciones, reconocer documentos, recibir dinero y dar el recibo, otorgar y cancelar escrituras que el negocio o negocios exijan, renunciar cualquier trámite, recusar a los funcionarios judiciales y quejarse de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ellos o acusarlos por motivo de los juicios y hacer todo lo que el dueño haría (art. 1290 ibídem).- Lo anterior nos lleva a las siguientes conclusiones: en primer lugar el Poder General Judicial es solamente para diligencias ante los tribunales de Justicia, pues está expresamente previsto para que el mandatario se presente como “actor” o como “reo”, para tramitar el juicio, recurrir resoluciones, comprometerlo en árbitros, transigir, conocer documentos, absolver posiciones, recusar funcionarios judiciales, etc., todas las gestiones exclusivamente de tipo judicial, de manera que resulta lógico, y evidente desde su propia denominación, que fuera de diligencias ante tales despachos, dicho poder carece de eficacia.- / III.- En segundo lugar resulta que si el poder con que se presentó el representante en cuestión, a hacer gestiones de tipo administrativo era “judicial”, sus gestiones son improcedentes, pues su poder no era suficiente para cubrirlas, y por ende, no estaba obligado el a-quo (sic) a acceder a los mismos. En virtud de los términos expresados en el documento en cuestión por los actores, estamos ante un poder especial, indicándose las facultades expresas que se otorgan al apoderado en la gestión administrativa que interesa, por ende, al aplicarle el término judicial pierde su eficacia; y lo correcto habría sido un poder especial simple, o demostrar la inscripción registral de un poder general. / IV.- Tenemos un tercer aspecto, conforme se indicó arriba, el Poder General común, y por remisión el Judicial, deben estar inscritos en la Sección correspondiente del Registro para tener efecto ante terceros, lo que no se ha demostrado en este caso, en que el apoderado se contentó con presentar el testimonio original sin registrar, por lo que no debió merecerle efecto a dicha entidad, y en particular no lo tiene frente a los dos interesados que se han apersonado a las diligencias. La formalidad tiene su razón de ser en los efectos que se le pretenden dar al poder, pues si es general se trata de que tenga un efecto respecto a una indeterminada cantidad de personas con las que, por cualquier motivo y en cualquier momento, tenga que tratar el apoderado; en tanto que, si se trata de un poder especial, el efecto se espera solo respecto de determinadas personas.- Ahora, tratándose de una cuestión tan delicada como lo es que un tercero tenga plenas facultades respecto a los derechos y bienes de un representado, en que un error o un abuso pueden tener enormes consecuencias en el patrimonio del poderdante, la ley ha elegido el camino de las formalidades para proteger y determinar con claridad la extensión, consecuencia y efecto del acto en particular, razón por la cual, las conclusiones anteriores resultan ser conformes a derecho, y la resolución debe inclinarse por considerar ineficaz el Poder y nulo lo actuado desde un principio a gestión de una persona sin la debida representación (artículos 165 a 179 de la Ley General de Administración Pública).”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(Los subrayados son del original). De lo recién transcrito se concluye, pues, que no pueden estar mezcladas en un mismo poder, facultades para actuar ante la Administración Pública, y al mismo tiempo ante los Tribunales de la República, pues son dos situaciones o presupuestos de hecho distintos, y que la misma ley distingue expresamente. **4.—**) De todo lo expuesto se deduce que los eventuales representantes de la sociedad interesada debieron acreditar junto con su gestión inicial, lo cual no hicieron correctamente, la existencia de un poder que los legitimara para representar válidamente a su patrocinada, sea de uno **“general”**, otorgado de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 1251 y 1255 del Código Civil, si acaso a aquélla le interesara o hubiere interesado que las facultades pertinentes se extendieran en el tiempo y lo fueran para una generalidad de asuntos, o de uno **“especial”**, si lo hubiera sido para un único asunto en particular, y en esta hipótesis de acuerdo con la solemnidad establecida en el artículo 1256 de ese mismo Código, debió ser otorgado en escritura pública, pues de lo contrario carecería de validez. Cabe reiterar con relación a lo preceptuado en el artículo de cita, 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. Al respecto, vale señalar que con la reforma del ordinal 1256 del Código Civil efectuada a partir del 22 de noviembre de 1998, el legislador optó por investir de una especial formalidad a los *podereș especiales* otorgados para todo acto o contrato con efectos registrales, estableciendo —por imperativo legal— que en tales casos deben ser otorgados en escritura pública, y ello con el ánimo indudable de dotar de una mayor seguridad a las diversas inscripciones que se practican en los distintos Registros que conforman el Registro Nacional. **5.—**) En virtud de lo expuesto cabe concluir que como ni el profesional apelante, ni los restantes Abogados que han intervenido en este asunto, han contado con ***legitimatio ad procesum*** para representar válidamente a la empresa PHARMACIA AB, se impone declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la resolución de ese Registro de las nueve horas cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del trece de diciembre de dos mil uno.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la resolución de ese Registro de las nueve horas cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del trece de diciembre de dos mil uno.— El

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Licenciado Roberto Arguedas Pérez pone nota.- Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Roberto Arguedas Pérez

NOTA DEL JUEZ ARGUEDAS PEREZ

Comparto la opinión de mis compañeros para declarar la Nulidad Absoluta; pero solo por advertir que el **Mandato** conferido a los profesionales no consta en Escritura Pública; apartándome del análisis hecho en cuanto a su **contenido**, pues en mi criterio no estamos en presencia de un Poder General, que obligue incluso a su inscripción, y porque la lectura que se hace de la letra del Mandato se opone a la práctica marcaría internacional y a la costumbre nacional.- Le reconozco al Poder que consta en el Expediente Administrativo, su condición de especialidad para la materia, y acepto la legitimación que ostentan los Licenciados Peralta, Vargas, Jiménez y Quirós, para acudir en la gestión marcaría.- El párrafo final del artículo 1256 del Código Civil, que fue reformado por el Código Notarial en 1998, norma de donde se deriva el necesario otorgamiento en Escritura Pública; procuraba en criterio del suscrito, que los

movimientos registrales que tuvieran como fin último la **disposición** de bienes muebles e inmuebles por medio de Apoderados no se hicieran en documentos privados; sino que por lo menos constara en un instrumento público para así contribuir en evitar usos indebidos de falsos poderes, como hasta aquella fecha estaba ocurriendo.- En aquella oportunidad el legislador reformó otras normas cuyo común denominador era la protección registral, y el debate legislativo se orientó en esa línea. Con la reforma hecha en el artículo 1256 del Código Civil, se cumplió el propósito, pero con la lectura de las palabras “**acto o contratos con efectos registrales**”, se ha obligado a una aplicación generalizada en todos los Registros que integran el Registro Nacional, ingresando en un campo como es la materia de Propiedad Industrial, que venía con una corriente y práctica muy diferente en el proceso registral, y con una costumbre internacional en materia de Poderes bastante flexible y sin formalidades adicionales. No se aprecia que el Mandato concedido con la formalidad de la Escritura pública en la materia que nos ocupa, pueda generar una diferencia significativa, o pueda provocar una mejoría en la actividad registral marcaria; sino que por el contrario puede significar un atraso en los procedimientos, y un encarecimiento en los costos.- Con las normas existentes en el derogado CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, se traslucía en los artículos 79 y siguientes, que el mandato no requería mayores formalidades, delimitándole incluso el mismo Convenio presuntivamente los alcances del Mandatario para poder realizar oposiciones, y planteaba un sometimiento a la ley nacional en el caso de poderes extendidos en el extranjero, demostrando que lejos de ser restrictivo o formal, procuraba ser un instrumento ágil para favorecer la inscripción marcaria. En el artículo 82 de la Ley de Marcas actual, encontramos nuevamente demostrada esa agilidad, derivada del tipo y cantidad de documentos que conoce el Registro de la Propiedad Industrial, cuando permite la remisión al Expediente en el que se encuentre acreditado un Poder en una clase o nombre diferente, para demostrar la legitimación en el acto registral.- Explicado lo anterior, no queda otro camino que reconocer la existencia de la norma y su aplicación en forma total, para consecuentemente desconocer los Poderes que no cumplan con esa formalidad, aunque al hacerlo conlleve un grado de imprecisión jurídica. ES TODO.-

ROBERTO ARGUEDAS PEREZ