

APELACIÓN N° 2004-0133-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca

Novedades Agrícolas Sociedad Anónima. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 202-04)

VOTO N° 024-2005

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

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por la **Licenciada Ainhoa Pallares Alier**, titular de la cédula de residencia número siete dos seis-cero dos cero cinco dos dos ocho-cero cero cero cuatro seis ocho tres, casada una vez, Abogada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España, vecina de Escazú, San José, quien dijo ser apoderada especial de **Novedades Agrícolas, Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, y domiciliada en Carretera de Mazarrón al Puerto, Kilómetro dos punto cinco, Mazarrón (Murcia) España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del ocho de setiembre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de comercio y servicio denominada "**NOVEDADES AGRÍCOLAS (DISEÑO)**" en Clase **39** de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre el uso de 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*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 y 1254 del Código Civil, que están sujetos, valga subrayar, a las solemnidades estipuladas en el ordinal 1251 ibídem (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-) Y por otra parte, el segundo párrafo del citado artículo 1256, estipula que los *poderes especiales* otorgados para un acto o contrato con efectos registrales, deberán realizarse en escritura pública (sin que sea necesario inscribirlos en el Registro), lo que deviene en un requisito **ad solemnitatem** de dichos poderes, es decir, una formalidad ineludible, impuesta por la ley para la validez de tales poderes y no solamente para su prueba.—*

SEGUNDO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista. A-) Al momento de presentar su escrito de Solicitud de Inscripción de la marca **"NOVEDADES AGRÍCOLAS" (Mixta) en Clase 39**, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco adjuntó el testimonio original, con su debida autenticación consular, de una escritura pública otorgada en Alcantarilla de Murcia, Reino de España, donde se confirió a favor suyo y del Licenciado Mauricio Marín Sevilla, por parte de la sociedad española denominada **Novedades Agrícolas, Sociedad Anónima** (fs. 3-13), de lo que fue denominado como un *"poder especial"*. De la lectura íntegra de ese documento, se puede determinar claramente que a pesar de que ese poder fue llamado "especial", se refiere más bien a una generalidad de actuaciones relacionadas con los *"...trámites y manifestaciones necesarias para el mantenimiento, traspaso, renovación e inscripción de todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial propiedad de mi representada, o que en el futuro llegare a adquirir en Costa Rica. Igualmente, podrán los apoderadas solicitar el cambio de nombre o domicilio del titular, comparecer ante un Notario Público a otorgar declaraciones juradas de uso*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de signos distintivos de la poderdante, o cualquier gestión o acto necesario para lograr los fines dichos. Asimismo, se otorga la facultad de sustituir el presente poder, revocar dichas sustituciones, y hacer otras de nuevo...", por lo que resulta 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 adicionales 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. **B-)** Si bien el poder utilizado por el Licenciado Gutiérrez Blanco para acreditar su personería, fue otorgado correctamente en escritura pública, amén de que fue legalizado, también en forma correcta, por provenir del extranjero, lo cierto es que detectado por el Registro de la Propiedad Industrial el vicio intrínseco de ese poder aludido, en lo que respecta a la amplitud de facultades que comprendía y que le mutaba su carácter "especial", mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta y cuatro minutos del tres de junio de dos mil cuatro, ese órgano le previno al solicitante que aportara un poder idóneo para actuar en esa sede (f. 29), ocurriendo que para cumplir esa prevención, el Licenciado Gutiérrez Blanco aportó junto con su escrito presentado el veintidós de julio de dos mil cuatro (f. 30), un testimonio de la escritura pública número 71-1, otorgada en San José ante la Notaria Tattiana Carvajal Carballo a las diecisiete horas del veintiuno de julio de dos mil cuatro, visible al folio 62 frente del primer tomo del protocolo de esa Notaria, en donde dicho profesional **sustituyó su citado poder** en la persona de las Licenciadas **Ainhoa Pallares Alier** y **Karla Villalobos Wong**, **limitando las facultades de éstas sólo a lo concerniente al trámite de registro de las marcas "NOVEDADES AGRÍCOLAS (DISEÑO)" y "XILEMA (DISEÑO)"**, de las Clases 39 y 11, respectivamente (f. 31), procediendo el Registro, acto seguido, a dictar la resolución final (f. 32), que a la postre fue impugnada por la apoderada sustituta Pallares Alier (fs. 34-39). **C-)** Sin embargo, si bien es cierto que en acatamiento de la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Gutiérrez Blanco optó por sustituir su "poder especial" en la persona de las Licenciadas Pallares Alier y Villalobos Wong, y ello para cumplir con el requisito de presentar un *poder especial* que especificara o delimitara las facultades que comprendería, lo cierto es que por ser inválido su propio poder "originario", tal como se analizó en el aparte "A-)" anterior, 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 luego a las citadas profesionales en Derecho (Ver en igual sentido los **Votos N° 172-2003** y **N° 22-2005**, dictados por este Tribunal a las 12:00 horas del 17 de diciembre de 2003, y a las 10:20 horas del 27 de enero de 2004, respectivamente), razón por la cual, consecuentemente, todas las actuaciones del Licenciado Gutiérrez Blanco ante el **a quo**, y luego las de la Licenciada Pallares Alier en ambas instancias,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resultan improcedentes, pues en definitiva ambos han carecido, y carecen, de la debida representación, es decir, de **legitimatio ad processum**, para actuar en nombre de la sociedad española **Novedades Agrícolas, S.A.**

TERCERO: Sobre lo que debe ser resuelto. Así las cosas, 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 once horas con quince minutos y dieciséis segundos del diez de febrero de dos mil cuatro (f. 14), 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 quince minutos y dieciséis segundos del diez de febrero de dos mil cuatro.— 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