

Expediente No 2003-0129-TRA-PI

Solicitud de nulidad registro de marca

MANASUL INTERNACIONAL S.L.

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. de Origen N° 2001-1322

VOTO N° 033-2004

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

Solicitud de nulidad de registro de marca, presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien dice ser *Apoderado Especial* de la sociedad **MANASUL INTERNACIONAL S.L.**, en contra de la inscripción de la marca **ADELGAZUL**, inscrita en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, a nombre de la empresa **LABORATORIO MAVER S.A.**, representada por el Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga divorciado, abogado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, quien dice ser *Apoderado Especial* de la citada sociedad.

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Analizado que ha sido por este Tribunal Registral Administrativo el contenido y forma de otorgamiento de los poderes con los que fundamentaron su legitimación procesal los señores Vargas Valenzuela y Rohmoser Zúñiga, no habrá otro remedio más que el de anular todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto dichos poderes no cumplen con los requisitos que indica la ley para poderlos tener como válidos y eficaces, tal como se analiza de seguido: **1.—**) El poder otorgado por Manasul Internacional S.L al Licenciado Vargas Valenzuela visible del folio 100 al 104 del presente expediente que consta en solicitud de inscripción de cambio de nombre

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

efectuado por Hermanos Escudero S.A. de España, por el de Manasul Internacional S.L., con relación a las marcas Manasul (Diseño), número ochenta y seis mil novecientos diecinueve y Manasul (Diseño) número ochenta y seis mil novecientos veinte y el poder otorgado por Laboratorio Maver S.A. al Licenciado Rohrmoser Zúñiga visible al folio 110, que consta en expediente de inscripción de la marca Adelgazul, número ciento treinta y un mil ochocientos veinticinco, en clase treinta, copias debidamente certificadas por el Registro de la Propiedad Industrial en folio 128 vuelto, indican, el primero, que se trata de un “...poder especial amplio y bastante para recabar de las oficina (sic) y autoridades nacionales que corresponda, la obtención de el (sic) registro y renovación de todas nuestras marcas en Costa Rica y para aceptar trasposos, licencias, fusiones, cambios de nombre, cambios de dirección, cancelaciones y el registro de nuestros nombres comerciales, así como otorgar cartas de consentimiento en nombre y representación nuestra...cuyo efecto lo (s) 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 (los) expresado (s) mandatario (s) poder bastante para responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivos de sus marcas se presentaren y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden, dándole asimismo facultada (sic) para sustituir el presente y en caso necesario revocar dichas sustituciones” , indicando por otra parte el poder especial otorgado al Licenciado Rohrmoser Zúñiga, que se le confiere “...poder especial amplio y bastante para recabar conjunta o separadamente y de las oficinas autoridades nacionales que correspondan en Costa Rica, la obtención de registros de marca de fábrica y comercio, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas de certificación, señales de propaganda, sus renovaciones, trasposos y su aceptación, cambios de nombre, modificaciones y convenios de licencia o consentimiento, a cuyo efecto les facultan para dar ante dichas autoridades todos los pasos 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

medidas que creyeren apropiadas al resguardo de nuestros intereses y en caso de producirse oposición o rechazo, pasando 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 dichos apoderados hicieren en nuestro beneficio, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente poder y revocar sustituciones.” (Los subrayados no son del original). **2.—**) Del contenido de los poderes otorgados se puede determinar claramente dos situaciones: la primera, que a pesar de que los poderes son titulados como **“especiales”**, se refieren 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 refieren 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. Al respecto, la doctrina es conteste, así don Alberto Brenes Córdoba en el Tratado de los Contratos expone: *“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 los ejemplares de los poderes que se han 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 les muta su carácter **“especial”** y los 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Primero Civil, dictada a las siete horas 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 debían los poderes examinados 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 dichos poderes, se nota que no se cumplió con esos requisitos de ley, por lo que no pueden las personas allí nombradas actuar válidamente en nombre de las empresas que les otorgaron tales poderes. **3.—**) Por otra parte, de la lectura de los poderes 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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).” (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 las sociedades MANASUL INTERNACIONAL S.L y de LABORATORIOS MAVER S.A. debieron acreditar -lo cual no hicieron correctamente- la existencia de un poder que los legitimara para representar válidamente a sus patrocinadas, sea de uno **“general”**, otorgado de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 1251 y 1255 del Código Civil, si acaso les interesara o hubieren 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, debieron ser otorgados en escritura pública, pues de lo contrario carecerían 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 *poderes 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

como ni el profesional apelante, Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, ni el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga han contado con ***legitimatío ad processum*** para representar válidamente a las empresas MANASUL INTERNACIONAL S.L. y a LABORATORIO MAVER S.A, se impone declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas doce minutos del trece de diciembre de dos mil dos (visible a folio 71 del expediente)

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas legales, de jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas doce minutos del trece de diciembre de dos mil dos.- El 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 de las otras razones expuestas, pues en mi criterio no estamos en presencia de un Poder General, y el análisis que se hace de la letra del Mandato se opone a la práctica marcaria 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 Vargas y Rohrmoser, para acudir en la gestión marcaria, que les valió incluso el reconocimiento administrativo al momento en que gestionaron las inscripciones marcarias correspondientes.- 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.- ES TODO.-

ROBERTO ARGUEDAS PEREZ