

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N°: 2005-0016-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca

Lic. Víctor Vargas Valenzuela, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 4534-04)

VOTO N° 038-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil cinco.—

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la 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 de **Laboratoires La Prairie S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, y domiciliada Industriestrasse 8, 8604 Volketswil/Zurich, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuatro minutos y treinta y dos segundos del quince de octubre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica, denominada "**LA PRAIRIE**" en Clase 25 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 9º, 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 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 acogiendo 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 del "poder" tenido a la vista: A-) De la lectura íntegra del poder otorgado al apelante, el Licenciado Vargas Valenzuela, poder visible a folio 15 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: "*... para que recabe ante las autoridades de COSTA RICA que correspondan, la obtención de sus patentes de invención, el registro y la renovación de sus marcas y modelos, a cuyo efecto los facultan para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, oposiciones, protestos, declaraciones, apelaciones y reclamos, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, aceptar transferencias, recibir documentos y valores, percibir y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas de cualquier orden. Por otra parte, les confieren mandato, para que en su nombre y representación puedan iniciar y proseguir cualquier juicio que actualmente tengan o en el futuro se les ocurra con motivo de su nombre, marcas de fábrica o de comercio, patentes de invención y modelos, que actualmente posean o adquieran en los sucesivos, promover juicios de cualquier jurisdicción, criminales, correccionales, civiles o comerciales, contra los falsificadores, usurpadores o imitadores y, contra los tenedores de artículos que infrinjan su nombre, marcas o patentes de invención, seguir los juicios por oposición u otros en que fueren parte como actores o demandados, defender el nombre, las marcas, patentes y modelos, haciendo las protestas del caso o diciendo de nulidad. Al efecto podrán presentarse con escritos, querellas, pedidos y lo que fue-re necesario, ante cualquier autoridad judicial, presentar testigos, documentos y demás justificativos, rendir pruebas de cualquier especie, pedir nombramientos de peritos, pedir y absolver posiciones, asistir a juicios verbales, declinar y prorrogar de jurisdicción, tachar, recusar, apelar, transar, comprometer en árbitros, hacer renunciaciones, exigir y dar cauciones, pedir embargos preventivos, definitivos o inhibiciones y su levantamiento, pedir la venta de los bienes de los deudores, solicitar y obtener el cumplimiento de sentencias, prestar juramentos, decir de nulidad, desistir, percibir, otorgar recibos y en general practicar todos los actos y diligencias que sean precisos al desempeño de este mandato..." (Esta transcripción literal es fiel y exacta a su original).

B-) Vista, entonces, la extensión y amplitud de las facultades que comprende ese "poder", cabe razonar que si la intención de la empresa poderdante fue la de 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 el requisito establecido en el artículo 1251 párrafo tercero del Código recién citado, 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 del Código Civil, 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*". Por esa razón, 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, esto es, el apelante actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque ha carecido en todo momento de **legitimatio ad processum**.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 nueve horas con treinta y nueve minutos y treinta y dos segundos del cinco de agosto de dos mil cuatro (f. 6), 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 la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y nueve minutos y treinta y dos segundos del cinco de agosto 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. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada