

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2003-0039-TRA-PI-15-04

Solicitud de Registro de Marca

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial

(ARCOR S.A.I.C)

Nabisco de Nicaragua Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. de Origen N° 2001-9090

VOTO N° 051-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las quince horas con quince minutos del seis de mayo de 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 Nabisco de Nicaragua Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil dos, con ocasión de la solicitud de registro de la marca MINI RELLENAS ARCOR, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.—

CONSIDERANDO:

Analizado que ha sido por este Tribunal Registral Administrativo el contenido y forma de otorgamiento del poder con el que fundamentaron los intervinientes en el proceso de inscripción de la marca ya citada, su legitimación procesal, 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 suficientes y válidos, tal como se analiza de seguido: **1.—**) La copia certificada del poder otorgado al profesional en Derecho Licenciado Víctor Vargas Valenzuela por parte de la sociedad gestionante, visible a folio noventa siete, indica que se trata de un poder: "...amplio y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*suficiente para que lo represente ante las oficinas y autoridades nacionales que correspondan, para la obtención de registros y renovaciones de marcas en Costa Rica y para aceptar traspasos, fusiones, cambios de nombre, y para cancelaciones y para el registro de nuestros nombres comerciales, a cuyo efecto podrán elevar solicitudes, hacer declaraciones, inclusive declaraciones de uso, oblar impuestos, justificar explotación y uso, solicitar testimonios y recibir documentos. Por otra parte les facultamos para tomar las medidas que creyeren conducentes al resguardo de todos nuestros intereses y derechos de Propiedad Industrial e Intelectual; deducir y ratificar oposiciones, promover o defender juicios por oposición, nulidad, caducidad o cese de uso en cualquier jurisdicción, inclusive querrelas criminales contra los falsificadores e imitadores de cualquiera de tales derechos; ofrecer y producir pruebas; pedir embargos, apelar; aceptar transferencias; solicitar la aprobación e inscripción de contratos de licencia y transferencia de tecnología, transferencia de patentes, marcas, modelos y diseños; inscripción de fusiones y cambios de nombre; enmendar, transar, renunciar, autorizar, solicitar reclasificación y / o reunificación; desistir y percibir, dándoles en fin todas las facultades necesarias a los objetos indicados, inclusive la de sustituir el presente y revocar tales sustituciones...". **2.-**) Por su parte, la copia certificada del poder otorgado a los licenciados Fernán Vargas Rohmoser, Manuel Jiménez Borbón, Manuel E. Peralta Volio y Claudio A. Quirós Lara, por parte de la empresa recurrente, visible a folio noventa y seis, trata de un poder "...especial amplio y bastante para recabar conjunta o separadamente y de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda en Costa Rica, la obtención de registros de marcas, patentes, nombres comerciales, señales de propaganda, sus renovaciones, traspasos, cambios de nombre, modificaciones y convenios de licencia o consentimiento a cuyo efecto les facultan para dar ante dichas autoridades todos los pasos que 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 cualesquier otros requisitos y adoptar todas las medidas que creyeran apropiadas al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los Tribunales, quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los Jueces y Tribunales que sean*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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). **3.—**) Del contenido de tales poderes podemos determinar que, en el caso del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, este interviene para solicitar la inscripción de la marca “Arcor y Diseño” en clase 30, aduciendo su condición de apoderado especial de la empresa “Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial (ARCOR S. A. I. C.) (ver folio 1) siendo que al poder que le es otorgado a dicho profesional se le denomina como “amplio y suficiente” y en cuanto al que le es otorgado al Licenciado Fernán Vargas Rohmoser junto con los Licenciados Manuel Jiménez Borbón, Manuel E. Peralta Volio y Claudio A. Quirós Lara, designado como poder especial “amplio y bastante”. En ambos casos, el contenido de los documentos se refiere más bien a una generalidad de actuaciones que podrían ser desplegadas por los apoderados, tanto en sede judicial como administrativa, y que no se agotan con la solicitud concreta de la inscripción de la marca, que es a lo que se constriñe el ejercicio de una facultad otorgada mediante un poder especial. 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 Córdoba nos dice que; “*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). Así, y de acuerdo con los ejemplares de los poderes que se han tenido a la vista, se deduce del contenido de ambos 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 transforma 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 cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil uno: *“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 tesitura, 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 dichos poderes, se nota que no cumplieron 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. **4.—)** Por otra parte, de la lectura de los poderes bajo comentario se puede ver claramente cómo, entre las facultades que otorgan, unas son para actuar en sede administrativa, y otras en sede judicial, pues los poderes para actuar en sede administrativa son distintos a los que se otorgan para actuar en sede judicial, 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 esto se ha pronunciado la jurisprudencia costarricense, verbigracia, en 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, en la que este Tribunal estima que: *“...por el poder judicial para todos los negocios, el mandatario puede apersonarse como actor o*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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 presentaron los representantes 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, 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. **5.—)** De todo lo expuesto se deduce que, tanto el representante de la sociedad solicitante como el de la sociedad recurrente, debieron acreditar junto con sus gestiones, 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 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, debe ser otorgado en escritura pública, pues de lo contrario carecería de validez para legitimar su intervención en el proceso. 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.

Requisito, que debió ser cumplido por los representantes de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial (ARCOR S.A.I.C.) y Nabisco de Nicaragua Sociedad Anónima, pues de los autos se desprende que las actuaciones de éstos se dieron en el año dos mil uno y dos mil dos, ya vigente la reforma del citado artículo 1256. Aunado a lo anterior, considera necesario este Tribunal señalar, que si bien es cierto los representantes de las compañías relacionadas en líneas atrás manifiestan a folios uno, diez y setenta del expediente, que los poderes, por medio de los cuales actúan en nombre de éstas, se encuentran depositados para el caso del gestionante en la solicitud de registro de la marca "ARCOR y Diseño" en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por memorial fechado veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el cual de acuerdo a los autos -carece de la fecha en que fue otorgado-, por su parte el poder de los representantes que interpusieron la oposición y el recurso vertical de apelación contra la solicitud de registro "MINI RELLENAS ARCOR (DISEÑO)" consta en los expedientes números 96585, que corresponde a una solicitud de cambio de nombre de la marca RELLENITAS y otras en la clase 29, y el número 34440, relativo a la solicitud de traspaso de la marca "MR. PEANUT" registro número 25965, concedido el veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y siete, también es cierto que las actuaciones de dichos representantes se realizaron como se indicó en líneas precedentes en el año 2001 y 2002, estando vigente no solamente el numeral 1256 del Código Civil, sino también el ordinal 9 párrafo segundo de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, número 7978 de seis de enero de dos mil, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 22 de primero de febrero del mismo año; y el Transitorio Primero, ejusdem. **6.-**) De la relación del numeral 9 párrafo segundo y Transitorio Primero, ambos de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, se infieren dos aspectos de interés: En primer término, el numeral 9 párrafo segundo prescribe expresamente que el mandatario que realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, es decir, conforme con los requisitos establecidos por el artículo 1256 del Código Civil. En segundo lugar, debe este Tribunal al igual que la Dirección **a quo** tomar en consideración que, el Transitorio Primero citado, establece un efecto retroactivo **únicamente** para aquellas solicitudes en trámite relativas a marcas, concretamente solicitudes o renovaciones que se hubiesen presentado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas, sea el nueve de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mayo de dos mil, 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, las que continuarán tramitándose con base en ese Convenio, situación en la que no se encuentra el presente asunto, pues como se indicó, las actuaciones de los representantes referidos datan del año 2001 y 2002. De ahí, que este Tribunal es del criterio, que el principio de retroactividad no es aplicable al caso que se conoce, en virtud de que la normativa tanto del Código Civil como de la Ley de Marcas, está vigente en el momento de las actuaciones de los representantes indicados. Concomitantemente, estima este Tribunal que la Dirección **a quo** no debe perder de vista que uno de los poderes tiene fecha de 28 de mayo de 1987 y el otro no tiene fecha, pero fue recibido por el Registro de marcas el 24 de noviembre de 1992, de tal suerte que partiendo de esas fechas, la normativa aplicable lo es la ya citada, por lo que no es dable la remisión que hacen los representantes a los expedientes donde constan tales poderes, ya que para el caso *subexamine* no es procedente esa indicación por la razones supra expresadas. **7.─)** En virtud de lo expuesto cabe concluir que ni el gestionante de dicha marca, ni el que interpuso la oposición contra la solicitud de registro de la marca “MINI RELLENAS ARCOR (DISEÑO)” ni el apelante, han contado con ***legitimatío ad processum***, (artículo 103 del Código Procesal Civil), para representar válidamente a las empresas Nabisco de Nicaragua Sociedad Anónima y Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial (ARCOR S.A.I.C.), siendo que, los actos de quien no tiene facultad legal para ejecutarlos, no ostentan los requisitos necesarios para un proceso válido. En consecuencia, los representantes aludidos carecen de ***legitimatío ad processum***, requisito indispensable para la validez del procedimiento, por lo que se impone declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución de las nueve horas con veintiséis minutos del ocho de enero de dos mil dos, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia expuestas, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolución de las nueve horas con veintiséis minutos del ocho de enero de dos mil dos, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, debiendo el órgano apelado disponer lo necesario para enderezar los procedimientos conforme sus atribuciones de ley. 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. William Montero Estrada