

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**APELACIÓN N° 2005-0023-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca**

**Elbros Internacional, Sociedad Anónima. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 1846-2004)**

### ***VOTO N° 053-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil cinco.***

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Adolfo Fernández López**, mayor, soltero, Abogado, vecino de Rohrmoser, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y siete-ochocientos treinta y seis, quien dijo ser apoderado especial de Elbros Internacional, Sociedad Anónima, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, y domiciliada en calles dieciséis y diecisiete, avenida Santa Isabel, de la Zona Libre de Colón, Colón, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y siete minutos cincuenta y ocho segundos del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio denominada "**WALKWAY**" en Clase 25 de la nomenclatura internacional. Y

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Sobre 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*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

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..." (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 ibidem (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.

**SEGUNDO: Sobre el uso de poderes en el ámbito marcario-registral.** **A-)** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 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 que se encuentra*". **B-)** De esa disposición merece destacarse que los mandatarios que realicen

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

gestiones, deben presentar el poder correspondiente, poder éste que, de acuerdo con lo examinado en el Considerando Primero de esta resolución, 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, en que la legislación interna exige que el poder especial que se otorgue para realizar actos o contratos con efectos registrales debe hacerse en escritura pública, además, la oportunidad concedida por el legislador en el Transitorio I de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la actualidad no tiene aplicación, por cuanto esa disposición fue prevista sólo para las solicitudes de registros o renovaciones pendientes de resolución al momento de la entrada en vigencia la citada Ley de Marcas. **C-**) Por lo expuesto, queda claro que 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. **D-**) Así, se deduce que quien dentro del contexto registral se arrogue 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 acogiéndose 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, tal como ha sido explicado en esta resolución.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**TERCERO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista.** A-) Al momento de presentar su escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "WALKWAY" en **Clase 25**, el Licenciado Marco Antonio Fernández López adjuntó un *poder especial, con su debida autenticación consular*, otorgado en Colón República de Panamá, a favor suyo y de los Licenciados Alejandra Fernández López y Ainhoa Pallares Alier, por parte de la sociedad panameña denominada **Elbros Internacional, Sociedad Anónima** (f. 2v). De la lectura íntegra de ese documento, se puede determinar claramente que a pesar de que ese poder fue denominado como "especial", se refiere a una generalidad de actuaciones relacionadas con el "...registro, renovación o cancelación voluntaria y registros de contratos de licencia, con respecto de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios, Nombres Comerciales, Señales de Propaganda, Patentes, Modelos de Utilidad, Modelos Industriales, Derechos de Autor y toda y cualquier otra propiedad intelectual, así como Registros Sanitarios tanto farmacéuticos como Alimenticios y de Cosméticos, tanto para registrar el laboratorio como los productos; para cuyo propósito les autorizo a realizar todos los pasos necesarios ante dichas autoridades para llegar a dicho fin, autorizándolos a presentar peticiones, solicitudes y reclamos, redactar especificaciones, hacer y presentar enmiendas; aceptar cualquier tipo de traspaso de marca, nombre comercial, señales de propaganda, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, derechos de autor y toda y cualquier otra propiedad intelectual así como registros sanitarios tanto farmacéuticos como alimenticios y de cosméticos; presentar declaraciones juradas; apelar o de cualquier manera objetar o impugnar resoluciones y decisiones administrativas; hacer y aceptar desistimientos, pagar todos los impuestos y cuotas y efectuar todos los otros pagos prescritos por la Ley y obtener devoluciones para ello; retirar documentos presentados para registro, ya sean registrados o no, interponer oposiciones al registro de la Propiedad Industrial e Intelectual de marca, nombre comercial, señales de propaganda, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, derechos de autor y toda y cualquier otra propiedad intelectual así como registros sanitarios tanto farmacéuticos como alimenticios y de cosméticos solicitada por terceros y transferir dichas oposiciones a Cortes Judiciales, proseguir y terminarlas; para obtener la anulación y cancelación del registro de marca, nombre comercial, señales de propaganda, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, derechos de autor y toda y cualquier otra propiedad intelectual así como registros sanitarios tanto farmacéuticos como alimenticios y de cosméticos que pertenezca a terceros. En caso de acción judicial, y de conformidad con el artículo mil doscientos ochenta y nueve del Código Civil Costarricense, otorgo a dichos

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*Abogados poder judicial especial, con todas las facultades que contempla dicho artículo, y autorizándolos a intervenir en favor de la antedicha sociedad en toda instancia de Ley, así como en casación, como demandantes o demandados, con pleno poder para someter cualquier materia a árbitros; renunciar al derecho de apelación; recusar magistrados y jueces; apelar o de cualquier manera objetar o impugnar decisiones judiciales, resoluciones y sentencias; desistir en general y, especialmente de acciones, excepciones y todo tipo de apelaciones o impugnaciones y aceptar abandonos, y de ello recoger sumas económicas y aprobar transacciones; contestar interrogatorios; aceptar y rechazar confesiones de contraparte, diferir juramento y declarar bajo juramento; comprometer y transar. Todas las facultades por este medio las otorgo junto con las del mandato general y todas y cualesquiera especiales que puedan requerir cláusula especial. También autorizo a sustituir el presente poder si lo considera apropiado y revocar tales sustituciones si lo cree necesario. También otorgo a ALEJANDRA FERNÁNDEZ LÓPEZ, AINHOA PALLARES ALIER Y MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ poder especial amplio y suficiente para que en forma conjunta y separadamente comparezcan ante un Notario Público a otorgar la declaración jurada requerida en el artículo cinco de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley número siete mil novecientos setenta y ocho, artículo cuatro inciso A-Uno, y seis inciso A-Uno del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Ley número siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro, realizando para tal efecto las declaraciones necesarias con relación a todas las marcas, nombres comerciales y señales de propaganda de la sociedad”, 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 Marco Antonio Fernández López para acreditar su personería contaba con la debida autenticación consular, lo cierto es que dicho poder no cumplió con el requisito ad solemnitatem estipulado en el segundo párrafo del artículo 1256 precitado, de ahí, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de agosto de dos mil cuatro, le previno al solicitante que aportara un poder especial administrativo que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil para actuar en esa sede (f. 21), ocurriendo que para cumplir esa prevención, el Licenciado Marco Antonio Fernández López haciendo uso del poder especial que*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

le otorgó la empresa Elbros Internacional, Sociedad Anónima ( f. 2 ), sustituyó en forma absoluta su poder en los Licenciados Luis Adolfo Fernández López y Andrea Hulbert Volio, pero limitando las facultades de éstos en lo concerniente al trámite de registro de las marcas “WALKWAY”, “LAYLA” y “NESER”, todas de la Clase 25 internacional ( fs. 23 al 24 ). El Licenciado Luis Adolfo Fernández López, en su condición aludida, se apersonó aportando, junto con su escrito, presentado el siete de setiembre de dos mil cuatro ( fs. 22, 23 al 24 ), una fotocopia del testimonio de la escritura pública número 1-78, otorgada en San José ante el Notario José Andrés Masís Calvo a las quince horas del veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, en donde el Licenciado Marco Antonio Fernández López, como se indicó anteriormente, **sustituyó su poder** en los profesionales supra citados, procediendo el Registro de Propiedad Industrial a dictar la resolución final ( fs. 25 al 26 ), que a la postre fue impugnada por el apoderado sustituto Luis Adolfo Fernández López (fs. 27 al 31). C-) Sin embargo, si bien es cierto que el gestionante para tratar de satisfacer la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, optó por sustituir su "poder" en la persona de los Licenciados, Luis Adolfo Fernández López y Andrea Hulbert Volio, y ello con el objeto de cumplir con la formalidad esencial exigida por la ley de conferir un *poder especial* asentado en escritura pública y especificándose su extensión, lo cierto es que por ser inválido el poder "originario", que ostentaba el Licenciado Marco Antonio Fernández López 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 citados 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 Marco Antonio Fernández López ante el **a quo**, y luego las del Licenciado Luis Adolfo Fernández López en ambas instancias, 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 panameña **Elbros Internacional, Sociedad Anónima**.

**CUARTO: 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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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 ocho horas con nueve minutos y veinte segundos del dos de abril de dos mil cuatro, 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 ocho horas con nueve minutos y veinte segundos del dos de abril 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 Ortíz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***