

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0020-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca

Lic. Edgar Zürcher Gurdíán, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 03-3350)

VOTO N° 070-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil cinco.—

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, quien dijo ser apoderado de MARS, INCORPORATED, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 6885 Elm Street, McLean, Virginia, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cincuenta y ocho minutos del trece de octubre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio, denominada "**COOKIES&**" en Clase **30** 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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 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.

SEGUNDO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista: **A-)** De la lectura íntegra del poder otorgado al apelante, junto a otros profesionales en Derecho que han intervenido en este asunto, por parte de la sociedad Mars, Incorporated, poder visible a folio 21 del expediente, se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

puede determinar claramente que se refiere a una generalidad de actuaciones, toda vez que en ese documento se señala que dicho poder es: "...*amplio y bastante para que le(s) represente ante las oficinas y autoridades que correspondan, a los efectos de registro, la renovación y defensa de su(s) marca(s), trasposos, cambios de nombre, fusiones oposiciones y registro dje (sic) contratos de licencia licencia de marcas y otros derechos de propiedad (sic) Intelectual a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios, elevar solicitudes, hacer declaraciones, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos, formular apelaciones y reclamos, desistir y percibir. Asimismo los faculta para aceptar transferencias, deducir y retirar protestas y hacer cuanto fuere necesario ante cualesquier autoridades administrativas o judiciales, comparecer en juicio, ante las autoridades administrativas o de lo contencioso-administrativo y ante Tribunales de cualquier otro orden, incluso ante la Corte Suprema de Justicia y para responder a todas las reclamaciones o demandas que se presenten por causa de la solicitud o del registro, con facultad para substituir.*" (Esta transcripción literal es fiel y exacta de 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 ninguno de los abogados señalados en él, incluido el apelante, actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque han 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 las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a declarar, con fundamento en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 veintidós minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio de dos mil tres (f. 3), 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 veintidós minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio de dos mil tres, a fin de que el Registro a quo enderece los procedimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.— 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.— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada