

APELACIÓN N° 2005-0034-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca

Licda. Marianella Arias Chacón, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 2542-03)

VOTO N° 075-2005

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

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, quien dijo ser apoderada especial de Aisin Seiki Kabushiki Kaisha, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón domiciliada en 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japón, en sustitución del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio, denominada "**ASCO**" en **Clase 7** de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre el uso de 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,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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..." (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 *ibídem* (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. **C-)** Y por otra parte, el segundo párrafo del citado artículo 1256, estipula que los *poderes especiales* otorgados para un acto o contrato con efectos registrales, deberán realizarse en escritura pública (sin que sea necesario inscribirlos en el Registro), lo que deviene en un requisito **ad solemnitatem** de dichos poderes, es decir, una formalidad ineludible, impuesta por la ley para la validez de tales poderes y no solamente para su prueba.—

SEGUNDO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista. **A-)** De la lectura íntegra del poder otorgado a los Licenciados Manuel Peralta Volio, Fernán Vargas Rohmoser, Claudio A. Quirós Lara y Marisma Jiménez Echeverría, figurando el primero como solicitante original del registro de marca en cuestión, junto a otros

profesionales en Derecho que han intervenido en este asunto, por parte de la sociedad Aisin Seiki Kabushiki Kaisha, visible de folios 42 a 44 del expediente, se puede determinar claramente que a pesar de que ese poder fue llamado "especial", se refiere más bien a una generalidad de actuaciones relacionadas con la *"...obtención de registros de marcas, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, señales de propaganda, sus renovaciones, traspasos, cambios de nombre, modificaciones y convenios de licencia o consentimiento a cuyo efecto se les faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos que sean necesario 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 medidas que creyeran apropiadas al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, contestar oposiciones y pasar 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..."* (Esta transcripción literal es fiel y exacta de su original), 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón para acreditar su personería, fue otorgado correctamente en escritura pública, lo cierto es que mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil cuatro, el Registro de Propiedad Industrial le previno al solicitante que aportara un poder idóneo para actuar en esa sede (f. 18), ocurriendo que para cumplir esa prevención, la Licenciada Marianella Arias Chacón aportó junto con su escrito presentado el diecisiete de setiembre de dos mil cuatro (f. 19), un testimonio de la escritura pública número ciento diez, otorgada en San José ante el Notario Mario Quirós Salazar a las quince horas con quince minutos del dieciséis de setiembre de dos mil cuatro, visible al folio ciento sesenta y uno vuelto del sexto tomo

del protocolo de ese Notario, en donde el Lic. Fernán Vargas Rohrmoser **sustituyó el citado poder** en la persona de la Licenciada Marianella Arias Chacón, **limitando las facultades de ésta** sólo a lo concerniente al trámite de registro de las marcas "**ASCO**", en la Clase 7 (f. 20), procediendo el Registro, acto seguido, a dictar la resolución final (f. 21), que a la postre fue impugnada por la apoderada sustituta Marianella Arias Chacón (f. 23). **C-**) Sin embargo, si bien es cierto que en acatamiento de la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser optó por sustituir su "poder especial" en la persona de la Licenciada Marianella Arias Chacón, y ello para cumplir con el requisito de presentar un *poder especial* que especificara o delimitara las facultades que comprendería, lo cierto es que por ser inválido su propio poder "originario", 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 la citada profesional 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 2005, respectivamente), razón por la cual, consecuentemente, todas las actuaciones de los apoderados ante el **a quo** y en esta instancia, resultan improcedentes, pues en definitiva todos han carecido, y carecen de la debida representación, es decir, de **legitimatío ad processum**, para actuar en nombre de la sociedad Aisin Seiki Kabushiki Kaisha.

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 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 ocho horas con veintiocho minutos y once segundos del veintisiete de mayo de dos mil tres (f. 5), 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 Propiedad Industrial a las ocho horas con veintiocho minutos y once segundos del veintisiete de mayo de dos mil tres, 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.— 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 lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada