

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

**APELACIÓN N° 2005-0037-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio ZONDA (Diseño)**

**Nora Madrigal González, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2003-052)**

***VOTO N° 077-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil cinco..***

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por Nora Madrigal González, mayor, soltera, asistente, vecina de Hatillo, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ochociento ochenta y cuatro, quien dijo ser apoderada especial de la empresa **ESPECIALIDADES DE ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada conforme a las leyes de México, con domicilio en Juan de Acuña, número ciento veinte, Lomas de Chapultepec CP, once mil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**ZONDA (Diseño)**”, en **Clase 9** 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, especialísimo, general y generalísimo. / Es*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

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 íbidem (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-)** 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-)** Al momento de presentar el escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ **ZONDA (DISEÑO)**” en Clase **09**, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, adjuntó el documento original, con su debida autenticación

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

consular, del poder –sin que fuera otorgado en escritura pública- conferido en México, Distrito Federal, en el que el señor José Antonio García Oramas, en representación de la compañía denominada **ESPECIALIDADES DE ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, le confirió a favor suyo y del Licenciado Jorge Tristán Trelles (f. 4), lo que fue denominado un “poder especial”. De la lectura íntegra de ese documento, 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 el “*registro y renovación de marcas, nombres comerciales, señales de propaganda, fusiones, derechos de autor, licencias de uso, patentes, modelos industriales y de utilidad y cambios de nombre. Presentar todo tipo de demandas judiciales, oposiciones, acciones relacionadas con competencia desleal, cancelación de marcas y realizar y/o aceptar traspasos...tomar los pasos necesarios ante dichas autoridades para lograr el objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, reclamos, declaraciones y apelaciones, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir...responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de sus marcas se presentaren y hacer cuanto fuere necesario, ante las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden, dándole asimismo facultad para sustituir el presente y en caso necesario revocar dichas sustituciones...*”, 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-)** El poder utilizado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti para acreditar su personería, no fue otorgado en escritura pública y además, contiene una amplitud de facultades, que le mutan ese carácter “especial”; detectados por el Registro de la Propiedad Industrial los vicios intrínsecos de ese poder aludido, mediante la resolución dictada a las diez horas veintidós minutos del cinco de agosto de dos mil cuatro, ese órgano le previno a la solicitante, entre otros, que aportara un poder idóneo para actuar en esa sede (folio 17), ocurriendo que para cumplir esa prevención, la señorita Nora Madrigal González, mayor, soltera, asistente, vecina de Hatillo, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, aportó junto con el escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil

cuatro, (folio 18), un testimonio de la escritura pública número doscientos dos, otorgada en San José, ante el Notario Fernando Vargas Rojas, a las siete horas veinte minutos del primero de octubre de dos mil cuatro, visible al folio ciento cincuenta y ocho vuelto del tomo número catorce del protocolo de ese Notario, en donde el profesional Jorge Tristán Trelles sustituye su poder, reservándose sus facultades, en la señorita Nora Madrigal González, limitando las facultades de éste, sólo a lo concerniente a la solicitud de registro de la marca “**ZONDA (Diseño)**” (folio 19 frente y vuelto). C-) Sin embargo, si bien es cierto que en acatamiento de la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Jorge Tristán Trelles optó por sustituir su poder especial, reservándose sus facultades, a favor de la señorita Nora Madrigal González, y ello para cumplir con los requisitos de presentar un poder especial otorgado en escritura pública y que especificara o delimitara las facultades que comprendería, lo cierto es que por ser inválido el propio poder “originario”, tal como se analizó en los apartes “**A-**) y **B**” anteriores, en resguardo del principio **Accessorium sequitur principale** (“Lo accesorio sigue lo principal), cabe concluir que igual invalidez “derivada” tiene el poder que le confirió luego el Licenciado Jorge Tristán Trelles, a la citada señorita Madrigal González (Ver en igual sentido los **Votos No. 172-2003, No. 22-2005 y 024-2005**, dictados por este Tribunal a las 12:00 horas del 17 de diciembre de 2003, a las 10:20 horas y 10:50 horas ambos del 27 de enero de 2005, respectivamente), razón por la cual, consecuentemente, todas las actuaciones de los Licenciados María del Milagro Chaves Desanti y Jorge Tristán Trelles ante el **a quo**, y luego las de la señorita Nora Madrigal González en ambas instancias, resultan improcedentes, pues en definitiva los tres han carecido, y carecen, de la debida representación, es decir, de **legitimatío ad processum**, para actuar en nombre de la compañía **ESPECIALIDADES DE ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

**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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas veinticuatro minutos del cinco de marzo de dos mil tres (folio 9), 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 veinticuatro minutos del cinco de marzo 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***