

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0046-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio EUROTEJA ELITE (Diseño)

Luis Esteban Hernández Brenes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2004-0003796)

VOTO N° 082-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, quien dijo ser apoderado especial registral de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS, S de R. L. DE C. V.**, sociedad organizada según las leyes de la República de Honduras, con domicilio exacto en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, catorce avenida uno y dos calle Noreste Barrio San Fernando, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y ocho minutos treinta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **EUROTEJA ELITE (Diseño)**, para proteger y distinguir láminas para techo, en clase 19 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 especial,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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)** Por otra parte, el párrafo segundo del supra citado artículo 1256 del Código Civil, que nació a la vida jurídica a raíz de las reformas hechas a ese cuerpo legal por medio del artículo 178 del Código Notarial, contiene la exigencia de que el poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deba otorgarse en escritura pública. Al respecto, el término escritura pública es definida como: "*documento extendido ante un notario, escribano público u otro fedatario oficial, con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por las partes estipulantes*" (GUILLERMO CABANELLAS, "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta S.R. L., Argentina, 27º edición, pág. 531).

SEGUNDO: Sobre la invalidez de los "poderes" tenidos a la vista. **A-)** Al momento de presentar el escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “

EUROTEJA ELITE (DISEÑO)”, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, indica que su condición de apoderado especial de la solicitante, consta en poder especial que adjunta (ver folio 3) y que corresponde al poder, denominado “especial”, conferido por el señor Miguel Angel Larach, mayor, casado, empresario, hondureño, actuando en representación de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS, S. DE. R. L. DE C. V.**, organizada conforme a las leyes de Honduras y con domicilio en la catorce avenida primera y segunda calle noreste, San Pedro Sula, Honduras, a los señores Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, soltero, Abogado titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres y a José Pablo Fernández Narváez, mayor, casado una vez, Abogado, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cuatro-trescientos cuarenta y uno, para actuar conjunta o separadamente. Además, consta a folio 4, la autenticación de la firma del señor Miguel Angel Larach, por parte del notario Carlos Enrique Bueso Pineda y la legalización correspondiente. **B)** A la luz de lo dispuesto por los artículos 23 y 28 párrafo segundo del Código Civil, que establecen, en su orden, lo siguiente: *“Artículo 23.- Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato; y obliga también a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. Artículo 28... 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”*, y analizado el poder conferido por el señor Miguel Angel Larach, a los señores Luis Esteban Hernández Brenes y a José Pablo Fernández Narváez, se determina claramente que por la sola razón de no haberse otorgado en escritura pública, dicho “poder” resulta además de inválido, ineficaz, ya que el requerimiento de otorgarse en escritura pública, es un requisito *ad solemnitatem* de dichos poderes, es decir, una formalidad ineludible, impuesta por la ley para la validez de tales poderes, tal y como lo señala el párrafo segundo del artículo 1256 del Código Civil. **C)** Aunado al incumplimiento de este requisito esencial, resulta que a pesar de que ese poder fue llamado “especial”, se refiere más bien a una generalidad de actuaciones, a saber: *“recavar (sic) de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda, la obtención de el (sic) Registro, Renovación o Cancelación voluntaria y Registro de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios, Nombres Comerciales, Señales de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propaganda, Patentes y Modelos Industriales, y toda cualquier otra propiedad intelectual como derechos de autor facultandolos (sic) en este caso para firmar el libro respectivo, a cuyo efecto los faculto para dar ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir.- Se concede a los expresados mandatarios poder bastante para responder en juicio, a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de la marca se presentaren, y hacer cuanto fuere necesario, ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden, dandoles (sic) asimismo, facultad para sustituir el presente poder 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.

TERCERO: Sobre la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial: A) El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y siete minutos del veinticinco de junio de dos mil cuatro (ver folio 6), le previno al solicitante que para continuar con el trámite, debía: “ *Aportar poder especial en escritura pública...- El Poder indicado contiene características combinadas de Poder Especial (1256 C.C.) y Poder Generalísimo (1251 C.C.)- El Poder no está presentado en Escritura Pública. –Está mezclando en el Poder autorizaciones para gestión Administrativa y Judicial al mismo tiempo. –Si el Poder que aporta es Generalísimo, debe estar inscrito ante el Registro Mercantil y si es Especial debe indicar todas y cada una de las marcas que desea inscribir”*, siendo que el cinco de julio de dos mil cuatro, el señor Luis Esteban Hernández Brenes presenta el original del testimonio de la escritura número ciento veintidós, otorgada en San José, a las doce horas del **dos de julio de dos mil cuatro**, ante el Notario Ramón Luis Rodríguez Vindas, mediante la cual el señor José Pablo Fernández Narváez, mayor, casado dos veces, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cuatro-trescientos cuarenta y uno, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes para ese acto de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS, S DE R. L. DE C. V.**”, confiere poder especial

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registrar al Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, “para que ante las oficinas y autoridades registrales de la República de Costa Rica que corresponda, solicite el registro y/o la renovación de las siguientes Marcas de Fábrica y Comercio: “**EUROTEJA ELITE (DISEÑO ESPECIAL)**” en la clase diecinueve internacional; “**EUROTEJA EXCEL (DISEÑO ESPECIAL)**” en la clase diecinueve internacional; “**EUROTEJA ESTANDAR (DISEÑO ESPECIAL)**” en la clase diecinueve internacional; a cuyo efecto lo faculto para dar ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, contestar prevenciones, hacer declaraciones, apelaciones, interponer recursos administrativos, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Asimismo, podrá interponer acciones de nulidad, solicitar la cancelación por falta de uso y oponerse al Registro de Marcas, Nombres Comerciales, Señales de Propaganda, Patentes, Modelos de Utilidad y toda otra propiedad intelectual solicitada por terceros y que entren en conflicto con las marcas indicadas. Se concede al expresado mandatario poder suficiente para responder a todas las oposiciones, reclamaciones o demandas que por motivo de los signos distintivos indicados se presentaren, y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas de cualquier orden, dándole asimismo, la facultad de sustituir el presente poder en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo reservándose siempre sus facultades...”. **B)** Nótese que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio EUROTEJA ELITE (Diseño), fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en calidad de “apoderado especial” de APLICACIONES METALICAS S. DE R. L. DE C. V., el **veintiocho de mayo de dos mil cuatro**, mientras que la fecha de otorgamiento del “poder especial” al mismo señor Luis Esteban Hernández Brenes, es, las doce horas del **dos de julio de dos mil cuatro**, sea más de un mes después de haber sido presentada la solicitud de inscripción de la marca de referencia. **C)** Además, este Tribunal observa que, si bien el señor José Pablo Fernández Narváez, es apoderado especial de APLICACIONES METALICAS S. de R. L. de C. V por la naturaleza de ese poder, él no tenía facultades para conferir el poder en nombre de la sociedad, porque no es su representante (artículo 187 del Código de Comercio), a lo sumo, lo que podía era sustituir sus facultades en otra persona, si se le hubiere autorizado para ello. Por las razones anteriores, el Licenciado Hernández Brenes al momento de actuar no tenía poder, según se desprende del testimonio de escritura adjunto (ver folio 7 frente y vuelto). Además de

lo anterior, debe anotarse también que se omitió dar fe de la vigencia de la sociedad mencionada y el nombre del representante legal que otorgó el poder especial al señor José Pablo Fernández Narváez, y si ese poder fue otorgado ante notario, así como las citas de la escritura, o en su defecto, la hora y fecha de ese otorgamiento, tal y como lo dispone el artículo 84, párrafo final del Código Notarial, que a la letra dispone: “...*Cuando un acto o contrato se realice por medio del apoderado, el notario deberá consignar las referencias del instrumento donde consta dicho poder*”, de lo cual debió de dar fe, en la forma en que lo estipula el numeral 31, en concordancia con el 40, ambos del Código Notarial. **D)** De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que por ser inválido el propio poder “originario”, tal como se analizó en el aparte “**SEGUNDO A)**” anterior, en resguardo del principio *Accessorium sequitur principale* (“Lo accesorio sigue lo principal), igual invalidez “derivada” tiene el poder que se le confirió luego al citado profesional en Derecho (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 del Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en ambas instancias, resultan improcedentes, pues en definitiva ha carecido, y carece, de la debida representación, es decir, de *legitimatío ad processum*, para actuar en nombre de la compañía de esta plaza **APLICACIONES METALICAS, S DE R. L. DE C. V.**

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 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 la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos veinte segundos del dieciséis de agosto 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 cincuenta y cuatro minutos veinte segundos del dieciséis de agosto 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 Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada