

Expediente No. 2004-0051-TRA-PI

Solicitud de registro de marca

Novartis AG.

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 4857-02

VOTO N° 087-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las dieciséis horas del dieciocho de agosto de dos mil cuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, quien dice ser *apoderado especial* de Novartis AG., una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta minutos del cinco de marzo de dos mil tres, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio AREDS, en clase 05 de la nomenclatura internacional.—

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Analizado que ha sido por este Tribunal Registral Administrativo el contenido y forma de otorgamiento del poder con el que fundamenta su legitimación procesal el solicitante en el proceso de inscripción de la marca AREDS en clase 5 internacional, no habrá otro remedio más que el de anular todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto dicho poder no cumple con los requisitos que indica la ley para tenerlo como válido y eficaz, tal como se analiza de seguido: **1.—**) La copia certificada del poder otorgado a los Licenciados Harry Zürcher Acuña, Erick Montoya Zürcher, Harry Zürcher Blen y Edgar Zürcher Gurdían por parte de la sociedad gestionante, visible a folio sesenta y siete, indica que se trata de un poder: "...amplio y suficiente para recabar de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*las oficinas y autoridades nacionales que correspondan, la obtención de REGISTROS, RENOVACIONES, TRASPASOS, CAMBIOS DE NOMBRE, FUSIONES, OPOSICIONES Y REGISTROS DE CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, en la República de Costa Rica, a cuyo efecto los faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos que sean necesario al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones y reclamos; formular descripciones, enmiendas, oposiciones y apelaciones; abonar todos los impuestos y cuotas, recibir todos los documentos y valores dando el descargo respectivo, llenar cualesquiera otros requisitos y adoptar todas las medidas que ellos creyeron conducentes al resguardo de nuestro intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los Tribunales, ellos quedan facultados para intervenir como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter árbitros, desistir, percibir, apelar y todas las demás facultades que resulten necesarias, y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos apoderados hicieron en nuestro beneficio, dándoles facultades para sustituir el presente poder, si así lo juzgan conveniente y en caso necesario revocar dichas sustituciones.” (el subrayado es nuestro). **2.-)** El contenido del documento se refiere a una generalidad de actuaciones que podrían ser desplegadas por los apoderados, tanto en sede judicial como administrativa, y que no se agotan con la solicitud concreta de la inscripción de la marca, que es a lo que se constriñe el ejercicio de una facultad otorgada mediante un poder especial. Determinar si un poder es “**especial**” o “**generalísimo**”, no se deriva, desde luego, por la denominación dada por las partes interesadas, sino **por su contenido**. En esto la doctrina es conteste, así don Alberto Brenes Cordoba en el Tratado de los Contratos expresa: “*Con referencia a la extensión del poder, éste puede clasificarse en especial, 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. (...) Se denomina general el que se da para todos, alguno, o algunos negocios, confiriéndose al apoderado respecto a la especie de que se trate, amplia y general administración.” (BRENES CÓRDOBA, Alberto, Tratado de los contratos, 4ª**

edición, Editorial Juricentro, San José, 1992, p. 273; el subrayado no es del original). En consecuencia, de acuerdo con el ejemplar del poder que se ha tenido a la vista, se deduce de su contenido que al ejecutarse lo mandado no se agota el mandato conferido, sino que queda vigente o se extiende para realizar otros trámites adicionales, lo cual le muta su carácter “**especial**” y lo asimila más bien a uno de tipo “**generalísimo**”. Esta problemática ha sido planteada y resuelta reiteradamente por la jurisprudencia patria, y como parangón se cita la sentencia N° 797-M del Tribunal Primero Civil, dictada a las siete horas cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil uno: *“El Juez rechaza de plano la demanda ejecutiva simple por considerar que el Licenciado G. V. carece de facultades para entablar la demanda porque el poder que se le dio es general y debe estar inscrito en el Registro.- Realmente el poder que aparece a folios ocho y nueve aunque indica ser especial judicial, faculta al apoderado a establecer además de este proceso, también lo podrá hacer en la vía penal y participar en el debate y para promover la acción civil resarcitoria, eso y la fundamentación legal dada en el 1289 del Código Civil, lo hacen un poder general judicial y no especial, y en ese sentido debe estar inscrito en el Registro para surtir efectos. Como el aportado no está inscrito lo resuelto por el Juzgado es correcto y debe confirmarse.”*. Entonces, bajo esta tesis, en el caso de marras debía el poder examinado cumplir con los requisitos exigidos por el Código Civil para los poderes de su especie, particularmente lo indicado en el párrafo tercero del artículo 1251 de ese cuerpo normativo: *“Los poderes generales y generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y no producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción.”*. Del estudio del poder, se nota que no cumplió con esos requisitos de ley, por lo que no pueden las personas allí nombradas actuar válidamente en nombre de la empresa que otorgó tal poder. **4.==)** Por otra parte, de la lectura del poder bajo comentario, se observa que, entre las facultades que se otorgan, unas son para actuar en sede administrativa y otras en sede judicial. Sobre este punto se ha pronunciado la jurisprudencia costarricense, verbigracia, en la resolución número 1274-93 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, en la que este Tribunal estima que: *“...por el poder judicial para todos los negocios, el*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mandatario puede apersonarse como actor o como reo a nombre de su poderdante, en cualquier negocio que interese a este, seguir el juicio o juicios en sus diversas instancias, usar de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, pedir y absolver posiciones, reconocer documentos, recibir dinero y dar el recibo, otorgar y cancelar escrituras que el negocio o negocios exijan, renunciar cualquier trámite, recusar a los funcionarios judiciales y quejarse de ellos o acusarlos por motivo de los juicios y hacer todo lo que el dueño haría (art. 1290 ibidem).- Lo anterior nos lleva a las siguientes conclusiones: en primer lugar el Poder General Judicial es solamente para diligencias ante los tribunales de Justicia, pues está expresamente previsto para que el mandatario se presente como “actor” o como “reo”, para tramitar el juicio, recurrir resoluciones, comprometerlo en árbitros, transigir, conocer documentos, absolver posiciones, recusar funcionarios judiciales, etc., todas las gestiones exclusivamente de tipo judicial, de manera que resulta lógico, y evidente desde su propia denominación, que fuera de diligencias ante tales despachos, dicho poder carece de eficacia.- / III.- En segundo lugar resulta que si el poder con que se presentaron los representantes en cuestión, a hacer gestiones de tipo administrativo era “judicial”, sus gestiones son improcedentes, pues su poder no era suficiente para cubrirlas, y por ende, no estaba obligado el a-quo (sic) a acceder a los mismos. En virtud de los términos expresados en el documento en cuestión por los actores, estamos ante un poder especial, indicándose las facultades expresas que se otorgan al apoderado en la gestión administrativa que interesa, por ende, al aplicarle el término judicial pierde su eficacia; y lo correcto habría sido un poder especial simple, o demostrar la inscripción registral de un poder general. / IV.- Tenemos un tercer aspecto, conforme se indicó arriba, el Poder General común, y por remisión el Judicial, deben estar inscritos en la Sección correspondiente del Registro para tener efecto ante terceros, lo que no se ha demostrado en este caso, en que el apoderado se contentó con presentar el testimonio original sin registrar, por lo que no debió merecerle efecto a dicha entidad, y en particular no lo tiene frente a los dos interesados que se han apersonado a las diligencias. La formalidad tiene su razón de ser en los efectos que se le pretenden dar al poder, pues si es general se trata de que tenga un efecto respecto a una indeterminada cantidad de personas con las que, por cualquier motivo y en cualquier momento, tenga que tratar el apoderado; en tanto que, si se trata de un poder

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

especial, el efecto se espera solo respecto de determinadas personas.- Ahora, tratándose de una cuestión tan delicada como lo es que un tercero tenga plenas facultades respecto a los derechos y bienes de un representado, en que un error o un abuso pueden tener enormes consecuencias en el patrimonio del poderdante, la ley ha elegido el camino de las formalidades para proteger y determinar con claridad la extensión, consecuencia y efecto del acto en particular, razón por la cual, las conclusiones anteriores resultan ser conformes a derecho, y la resolución debe inclinarse por considerar ineficaz el Poder y nulo lo actuado desde un principio a gestión de una persona sin la debida representación (artículos 165 a 179 de la Ley General de Administración Pública).” (Los subrayados son del original). De lo recién transcrito se concluye, que no pueden estar mezcladas en un mismo poder, facultades para actuar ante la Administración Pública, y al mismo tiempo ante los Tribunales de la República, pues son dos instancias distintas con situaciones o presupuestos de hecho diferentes, y que la misma ley distingue expresamente. Cabe indicar que cuando se trata de un **“poder especial”** otorgado **para un acto o contrato con efectos registrales, deberá realizarse en escritura pública**, sin que sea necesario inscribirlo en el Registro. Al respecto, vale señalar que con la reforma del ordinal 1256 del Código Civil, vigente a partir del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el legislador optó por investir de una especial formalidad a los *poderes especiales* otorgados para todo acto o contrato con efectos registrales, estableciendo —por imperativo legal— que en tales casos deben ser otorgados en escritura pública, y ello con el ánimo indudable de dotar de una mayor seguridad a las diversas inscripciones que se practican en los distintos Registros que conforman el Registro Nacional. Requisito, que debió ser cumplido por los representantes de Novartis AG., pues de los autos se desprende que las actuaciones de éstos se dieron en el año dos mil dos y dos mil tres, ya vigente la reforma del citado artículo 1256. Aunado a lo anterior, considera necesario este Tribunal señalar, que si bien es cierto los representantes de la compañía relacionada en líneas atrás manifiestan a folios uno y sesenta y cinco del expediente, que el poder, por medio del cual actúan en nombre de ésta, se encuentra depositado en el expediente de la marca AMDRAY en clase 05, registro N° 103466, también es cierto que las actuaciones de dichos representantes se realizaron como se indicó en líneas precedentes en los años dos mil dos y dos mil tres, estando vigente no

solamente el numeral 1256 del Código Civil, sino también el ordinal 9 párrafo segundo de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, número 7978 de seis de enero de dos mil, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 de primero de febrero del mismo año; y su transitorio primero. **5.-**) De la relación del numeral 9 párrafo segundo y transitorio primero, ambos de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, se infieren dos aspectos de interés: En primer término, el numeral 9 párrafo segundo prescribe expresamente que el mandatario que realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, es decir, conforme con los requisitos establecidos por el artículo 1256 del Código Civil. En segundo lugar, debe este Tribunal al igual que la Dirección **a quo** tomar en consideración que el transitorio primero citado, establece un presupuesto **únicamente** para aquellas solicitudes en trámite relativas a marcas, concretamente solicitudes o renovaciones que se hubiesen presentado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas, sea el nueve de mayo de dos mil, 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, las que continuarán tramitándose con base en ese Convenio, situación en la que no se encuentra el presente asunto, pues como se indicó, las actuaciones de los representantes referidos datan de los años dos mil dos y dos mil tres. De ahí, que este Tribunal es del criterio, que retroactividades supuesto señalado en el transitorio supra dicho no es aplicable al caso que se conoce, en virtud de que la normativa tanto de la Ley de Marcas como del Código Civil, está vigente en el momento de las actuaciones de los representantes de la sociedad apelante. Concomitantemente, estima este Tribunal que la Dirección **a quo** no debe perder de vista que el poder tiene fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, de tal suerte que partiendo de esa fecha, la normativa aplicable lo es la ya citada, por lo que no es dable la remisión que hacen los representantes a los expedientes donde constan tales poderes, ya que para el caso examinado no es procedente esa indicación por la razones expresadas. **7.-**) En virtud de lo expuesto cabe concluir que ni el abogado gestionante de la marca, ni el apelante, han contado con **legitimatío ad processum**, (artículo 103 del Código Procesal Civil), para representar válidamente a la empresa Novartis AG., siendo que, los actos de quien no tiene facultad legal para ejecutarlos, no ostentan los requisitos necesarios para un proceso válido y eficaz. En consecuencia,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

los representantes aludidos carecen de ***legitimatío ad processum***, requisito indispensable para la validez del procedimiento, por lo que se impone declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución de las once horas con treinta y cuatro minutos del tres de setiembre de dos mil dos, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia expuestas, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto desde la resolución de las once horas con treinta y cuatro minutos del tres de setiembre de dos mil dos, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, debiendo el órgano apelado disponer lo necesario para enderezar los procedimientos conforme sus atribuciones de ley. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.—

NOTIFÍQUESE.—

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada