

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2004-0052-TRA-PI

Solicitud de registro de marca

Grunenthal GmbH

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 2483-03

VOTO N° 088-2004

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa , quien dice ser *apoderado especial* de Grunenthal GmbH, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil tres, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio BELARA, 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 el gestionante su legitimación procesal, no habrá otro remedio más que el de anular todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto dicho poder no cumple con las formalidades requeridas por la ley para poderlo tener como válido y eficaz, tal como se analiza de seguido: **1.—**) De la parte inteligible de la copia certificada del poder otorgado al Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán por la sociedad gestionante, visible a folio veintidós, indica que se trata de un poder amplio y suficiente para realizar una serie de gestiones tanto a nivel administrativo como judicial, de un número indeterminado de solicitudes y posibles acciones pertinentes a la propiedad intelectual. **2.—**) De este contenido se determina claramente

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dos situaciones: la primera, que a pesar de que el poder es titulado como “**especial**”, se refiere a una generalidad de actuaciones respecto a la posible inscripción de marcas, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, entre otros; y la segunda, se refiere a actuaciones que se realizarían tanto en sede administrativa como en sede judicial. 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 Córdoba, 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, de su contenido se deduce 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 transforma 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.”*. Bajo esta tesitura, 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 de marras, se nota que éste 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, entre las facultades que otorga el poder a las personas allí indicadas, 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 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 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*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 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 situaciones o presupuestos de hecho distintos, y que la misma ley distingue expresamente. **5.—**) De todo lo expuesto se deduce que el representante de la sociedad solicitante, debió acreditar junto con su gestión, la existencia de un poder que lo legitimara para representar en forma válida y eficaz a su patrocinada. Cabe reiterar 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 el representante de Grunenthal GmbH, pues de los autos se desprende que las actuaciones de éste se dieron en el año 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 el representante de la compañía relacionada en líneas atrás manifiesta a folios uno del expediente, que el poder por medio del cual actúa en nombre de ésta, se encuentra depositado en el expediente de la marca ENTEROSEDIV en clase 05, registro N° 27932, también es cierto que las actuaciones de dicho representante en esta solicitud iniciaron en el año dos mil tres, estando vigente no solamente la reforma al 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 número 22 de primero de febrero del mismo año; y su transitorio primero. **6.-)** 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 del año 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 del representante referido datan del año dos mil tres. De ahí, que este Tribunal es del criterio, que el presupuesto señalado en el transitorio supra dicho no es aplicable al caso que se conoce, en virtud de que la normativa tanto del Código Civil como de la Ley de Marcas, está vigente en el momento de las actuaciones del representante indicadote la sociedad apelante. Concomitantemente, estima este Tribunal que la Dirección **a quo** no debe perder de vista que el poder tiene fecha treinta de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, 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 el abogado gestionante de la marca y apelante, no ha contado con *legitimatío ad processum*, (artículo 103 del Código Procesal Civil), para representar

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

válidamente a la empresa Grunenthal GmbH, 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, el representante aludido carece de *legitimatio 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 ocho horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil tres, 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 ocho horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil tres, 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

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada