

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2007-0003-TRA-PI**

**Solicitud de Oposición presentada por la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima contra la solicitud de registro de la marca adoptada “SIN ENJUAGUE” presentada por la empresa Colgate Palmolive Company**

**Punto Rojo Sociedad Anónima, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5675-05)**

### ***VOTO N° 137-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas del dieciséis de abril de dos mil siete.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien dijo ser apoderado especial de **Punto Rojo Sociedad Anónima**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en el Edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela, trescientos metros al norte, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta minutos, del trece de febrero de dos mil seis.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil cinco, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, de edad, soltera, estudiante, vecina de Barrio Escalante, quien dijo ser apoderada especial administrativo de la sociedad Colgate Palmolive Company, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIN ENJUAGE**”, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir: suavizante para ropa, preparaciones para blanquear y otros productos para uso de lavandería.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta minutos, del trece de febrero de dos mil seis, se dispuso: “**SE RESUELVE:** **1)** *Tener por no presentada la gestión de oposición interpuesta por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de Punto Rojo S.A (sic) por no haberse ratificado en el momento procesal oportuno la gestoría de negocios aportada.* **2)** *Prevenir al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, para que cancele la suma de **TRES MIL COLONES** mediante entero a favor del Estado, de lo cual deberá presentar a este Registro el comprobante original en el plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación de la presente, de lo contrario se procederá a ejercer en la vía judicial el cobro del pagaré rendido con fianza.* **3)** *Ordenar se continúe con el procedimiento.*

**TERCERO:** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada anteriormente.

**CUARTO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las nueve horas, cinco minutos, del veintiuno de noviembre de dos mil seis, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió la entrega, para mejor resolver, de la prueba indicada en la resolución dictada a las once horas, quince minutos, del seis de marzo de dos mil siete, la cual se ha tenido a la vista.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Pese a que la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos Probados, este Tribunal considera enlista con tal carácter el siguiente: I.- Que el Lic. Víctor Vargas Valenzuela es apoderado “general” de la compañía Punto Rojo S.A., según consta en Expediente No.46598 (Folio 49 y 50).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industria, resolvió tener por no presentada la gestión de oposición interpuesta por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, por no haberse ratificado en el momento procesal oportuno la gestoría de negocios aportada.

Por su parte, el representante de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, en su escrito de apelación y expresión de agravios expresa, que planteó la solicitud de oposición en su carácter de apoderado especial, poder que se encontraba adjunto al expediente número 45.598, por lo que considera que el Registro de la Propiedad Industrial estaba en la obligación legal de prevenir el poder indicado, en el caso de que considerara que el poder no cumplía con los requisitos legales establecidos, y no proceder a emitir una resolución de rechazo, tal y como lo hizo. Aduce también, que el Tribunal Registral Administrativo mediante el voto número 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre, estableció como requisito para la acreditación de los poderes, la remisión a un poder que se encuentre acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que señala que el Registro resolvió equivocadamente, siendo, que el poder se encontraba acreditado en los Archivos de la Oficina de Marcas, bajo el número 46.598.

**QUINTO: SOBRE EL CASO EN PARTICULAR.** En el caso de análisis, consta a folio doce del expediente, que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha

veintiocho de octubre de dos mil cinco, indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima, se demostraba por el poder especial que se encontraba adjunto al expediente número 46.598, y que actuaba bajo protesta como gestor oficioso. Argumenta además, que el Registro hizo caso omiso a la remisión hecha, en el sentido, de que no le previno presentar un poder especial o general, con el que demostrara su personería respecto a la sociedad indicada, por el contrario, procedió a declarar sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SIN ENJUAGUE” presentada por la compañía Colgate Palmolive Company.

| Partiendo de la remisión del poder a que hace referencia el representante de la empresa mencionada, podríamos decir que, en tesis de principio cabría el saneamiento en esta instancia, por lo que este Tribunal mediante resolución de las once horas, quince minutos, del seis de marzo de dos mil siete, le solicitó como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales, que aportara “...**copia certificada** del poder que acredita al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como representante de la compañía Punto Rojo, Sociedad Anónima, acreditación que consta en el expediente número 46.598, asimismo **certificar** si el poder se encuentra legalizado y autenticado ante el Cónsul de Costa Rica, en tratándose de un poder proveniente del extranjero”.

La prueba para mejor resolver mencionada, tal y como consta en autos fue cumplida, en el sentido, de que la Dirección de Servicios Registrales, mediante Oficio DASR-RN-239-2007 de fecha trece de marzo de dos mil siete, aportó copia certificada del testimonio de la escritura número setenta y ocho, visible al folio cincuenta y cinco frente, del tomo tercero del Protocolo del Notario Pedro Díaz Ruiz, otorgada en San José, a las nueve horas del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que el señor Eberhard Steinvorth Werth, en su calidad de apoderado con facultades suficientes de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima, otorgó poder especial al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, sin embargo, de la lectura íntegra del contenido del poder otorgado al Licenciado Vargas Valenzuela por parte de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima., poder visible a folios cuarenta y nueve y cincuenta del expediente, se puede determinar claramente que a pesar de que ese poder fue denominado como “especial” se refiere más bien a una generalidad de actuaciones relacionadas con la “...*obtención de el*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*registro y renovación de todas nuestras marcas de fábrica y comercio, así como para obtener trasposos, licencia de uso y cambios de nombre, marcas de servicio y expresiones y señales de propaganda, y cualquier otra gestión que deba realizar sobre el mismo objeto, a cuyo efecto queda facultado 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, concediéndole al expresado mandatario poder bastante para responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de sus marcas se presentaron, y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativa y judiciales de cualquier orden, dándole asimismo facultad de sustituir este poder en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, sin perder en ningún momento las facultades originalmente otorgadas...”; 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”. Si bien es cierto, que para el otorgamiento de dicho poder se cumplió con el requisito ad solemnitatem estipulado en el segundo párrafo del artículo 1256 del Código Civil, cual es el de realizarlo en escritura pública, a pesar, de que en la fecha en que fue otorgado el mismo, sea en el año de mil novecientos ochenta y ocho, no se requería tal requisito; no obstante, el poder indicado quebranta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1256 del Código Civil, que establece “*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...*”.*

### **SEXTO: SOBRE LOS PODERES PARA ACTOS O CONTRATOS CON EFECTOS**

**REGISTRALES.** El contenido de la norma señalada anteriormente, 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. En 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 a consecuencia del primero, por*

*ejemplo, conferido poder para dar en arrendamiento un inmueble, el apoderado no tiene facultad para recibir los alquileres...*” (Tratado de los Contratos, 4° Edición, Editorial Juricentro, San José, 1992, p. 273. El subrayado no es del original). Del contenido del párrafo primero del artículo 1256 y de la cita doctrinaria transcritas, 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 efectiva extensión, pues en tal caso ejecutar lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados.

Lo anterior nos lleva a determinar, que la acreditación, siguiendo las reglas del artículo 456 del Código Civil y los artículos 36 y 37 de la Ley de Marcas, no es un procedimiento convalidante de los poderes que se adjuntan a los expedientes; es decir, dado el caso de un poder viciado por no cumplir con los requisitos que en su momento eran exigibles conforme a las leyes vigentes; pues tal proceder contraría la seguridad jurídica., ejemplo de lo dicho, es el poder bajo estudio, pues a pesar de que éste se encuentra acreditado en el expediente número **46.598**, no podría ser utilizado con posterioridad por la simple remisión a un determinado expediente, tal y como lo estipula el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el mismo tal y como se indicó en líneas atrás, quebranta lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 1256 del Código Civil. Lo que determina la naturaleza de un poder es su contenido, no la nomenclatura que le atribuyan las partes, y es con base en ese contenido que devienen o no aplicables las solemnidades específicas que el contrato requiere (artículo 1007 del Código Civil). Así pues, tratándose de un poder general, según lo dispuesto por el artículo 1251 párrafo final del Código Civil, precisa del

otorgamiento en escritura pública y de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. Conforme a lo antes expuesto, no pueden ser de recibo los agravios formulados por el representante de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, en el sentido, de que estamos en presencia de una defectuosa representación.

**SÉTIMO:** No obstante, lo anterior, considera relevante este Tribunal, señalar, que no son de recibo las manifestaciones hechas por el representante de la empresa apelante, cuando señala en el recurso de apelación lo siguiente: “...dicho Despacho estaba en la obligación legal de prevenir dicho Poder si consideraba que el mismo no cumplía con los requisitos legales establecidos para ese tipo de documento, y no proceder como lo hizo emitiendo una resolución de rechazo de la presente gestión”. Al respecto, cabe aclararle al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, que de conformidad con la documentación que consta a folios doce al catorce, quince, veinte y veintiuno del expediente, puede determinarse, que lo referente a la legitimación procesal ante el a quo, lo trató de resolver constituyéndose en gestor oficioso conforme lo prescrito en el numeral 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

***Artículo 82. ... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.***

Esta disposición está íntimamente relacionada con el artículo 286 del Código Procesal Civil, que dispone:

***“Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en***

*el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación”.*

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- Debe rendir garantía a efectos de responder por los resultados del asunto.
- El representado debe ratificar lo actuado dentro *del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.*
- Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo es que luego intervenga el mandatario formalmente designado ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero. Acreditada esta representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

- Si se omitiere el requisito de la ratificación dentro del plazo previsto legalmente, como sanción se tendrá por no presentada la solicitud de que se trate y se perderá el derecho de prelación en el caso de una solicitud inicial de registro.

Partiendo de lo indicado anteriormente, puede observarse de la documentación que consta a folio veinte y veintiuno del expediente, que la oposición presentada a nombre de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima no fue ratificada dentro del momento procesal oportuno por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa mencionada, pues nótese, que la ratificación se hizo hasta el día veintitrés de enero de dos mil seis, cuando ya había transcurrido el mes establecido por el numeral 286 párrafo 5 del Código Procesal Civil, es por ello, que lo alegado no es de recibo, por lo que considera este Tribunal que bien hizo el Registro en tener por no presentada la gestión de oposición, en razón de que la empresa apelante no ratificó la actuación del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en el tiempo legal oportuno.

**OCTAVO: SOBRE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE.** Desde la óptica de los considerandos quinto, sexto y octavo, este Tribunal arriba a la conclusión de que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela no puede actuar válidamente en nombre de la empresa Punto Rojo Sociedad Anónima, por carecer de **legitimatío ad processum**.

**NOVENO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, tal y como lo indicó supra, 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en calidad de apoderado especial de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima, contra la resolución de las trece horas, treinta minutos, del trece de febrero de dos mil seis, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

**DÉCIMO: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Industrial, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, doctrina y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía Punto Rojo Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta minutos, del trece de febrero de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Descriptor:***

- ***Oposición a la inscripción de la marca***
- ***Inscripción de la marca***