

EXPEDIENTE N° 2005-0160-TRA-PI

Solicitud de registro de marca PHONIC (Diseño)

Inversiones Casa Instrumental, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 6018-04)

VOTO N° 196-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de agosto 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 ocho-ciento ochenta y cuatro, quien dijo ser apoderada especial de la empresa **INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada conforme a las leyes de Guatemala, con domicilio en Calzada Roosevelt 34—01, Zona 11 Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas ocho minutos del cinco de abril de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio "**PHONIC**" (**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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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..." (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.

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 "PHONIC" (DISEÑO) en Clase 09, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, adjuntó el testimonio de escritura número diez otorgado ante la notaría del Licenciado Oscar Roberto Hidalgo Ríos, el veintitrés de junio de dos mil cuatro, con su debida autenticación consular,

del poder conferido en Guatemala, en el que el señor Santiago Baldemar Mérida Villatoro, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía denominada **INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, le confirió al Licenciado Jorge Tristán Trelles y Milagro Chaves Desanti (f.3), 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 y licencias de uso, asimismo, quedan los Apoderado(sic) facultados para presentar y contestar oposiciones, acciones de nulidad de maracas 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, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir...responder a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de las marcas de mi representada se presentaren y hacer cuanto fuere necesario, ante las autoridades administrativas de cualquier orden y participar en audiencias orales y privadas ante el Tribunal Registral, dándoles asimismo facultades 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 el Licenciado Jorge Tristán Trelles para acreditar su personería, por las facultades conferidas no fue uno especial, pues éstas le mutan ese carácter al contener una generalidad de facultades. Detectado por el Registro de la Propiedad Industrial tal falta, le previno a la solicitante mediante la resolución dictada a las quince horas veintiún minutos del seis de octubre de dos mil cuatro, entre otros, que aportara un poder idóneo para actuar en esa sede (folio 14), 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 cinco de octubre de dos mil cuatro, (folio 16), un testimonio de la escritura pública número doscientos dieciocho, otorgada en San José, ante el Notario Fernando Vargas Rojas, a las once horas veinte minutos del cinco de octubre de dos mil cuatro, visible al folio ciento sesenta y ocho vuelto del tomo número catorce del protocolo de ese Notario, en donde el Licenciado Jorge Tristán Trelles **sustituye su poder, reservándose sus facultades**, en la citada Nora Madrigal González, limitando las facultades de ésta, sólo a lo concerniente a la solicitud de registro de la marca “**PHONIC (Diseño)**” en clase 9 Nomenclatura Internacional (folio 17 frente y vuelto). Analizado dicho testimonio de escritura se determina que, los actos ahí encomendados a la señorita Madrigal González, se encuentran determinados y el poder fue otorgado en escritura pública, cumpliéndose así con lo estipulado en el numeral 1256 del Código Civil, sin embargo, eso no es suficiente para que este Tribunal tenga por valedera la sustitución parcial que hace de su poder el Licenciado Tristán Trelles, por cuanto se omitió indicar las formalidades impuestas por el artículo 84 del Código Notarial: a saber, dar fe de la vigencia de la personería de la sociedad que se representa, con vista del documento donde consta dicha personería, mencionar el funcionario que lo autorizó, la fecha y dejar agregado en su archivo de referencia el poder original y no la copia como se señala. Lo anterior, por cuanto lo notarios para ejercer la fe notarial que ostentan deben someterse a lo que estipula el numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, que le concede al Notario fe pública, cuando deja constancia de un hecho o suceso, situación, acto o contrato jurídico, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los derechos y obligaciones referidos a esas circunstancias; asimismo, cumplir con lo establecido en el artículo 40 del mencionado Código Notarial, que los obliga a verificar la capacidad de los personeros, así como, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato exigido por la ley para la validez y eficacia de la actuación. De lo expuesto, este Tribunal concluye que el poder conferido a la señorita Madrigal González, mediante el cual acredita su gestión resulta inválido. **C-)** 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 que especificara o delimitara las facultades que comprendería, lo cierto es que por ser inválido el propio poder “originario” 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 el Licenciado Jorge Tristán Trelles, a la citada señorita Madrigal González, abonándole las omisiones detectadas a la escritura número doscientos dieciocho analizada (folio 17) (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), consecuentemente, las actuaciones del Licenciado Jorge Tristán Trelles ante el **a quo**, y luego las de la señorita Nora Madrigal González en ambas instancias, resultan improcedentes, pues en definitiva ambos han carecido, y carecen, de la debida representación, es decir, de **legitimatio ad processum**, para actuar en nombre de la compañía **INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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 Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro (folio 18), 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, citas normativas y de jurisprudencia 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 cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre 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.- 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