

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0194-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “Té-A (Diseño)”**

**Unilever N.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 595-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

***VOTO N° 213-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, casada una vez, Abogada y Notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Países Bajos, y domiciliada en Róterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del tres de febrero de dos mil siete.

***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, por cuenta de la empresa **PEXPO INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca **“Té-A (DISEÑO)”**, en **Clase 30** de la clasificación internacional.

II.- Que una vez conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia respectiva, mediante escrito presentado el 19 de junio de 2002, la Licenciada **Marisia Jiménez Echeverría**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, interpuso oposición en contra de la inscripción de la marca propuesta, aduciendo que por presentar ésta grandes similitudes con varias marcas inscritas a nombre de su patrocinada, y estar una y otras protegiendo en la misma clases productos iguales, se presentaba un evidente riesgo de confusión que perjudicaría a su representada y al público consumidor.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas del tres de febrero de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de UNILEVER N.V., contra la solicitud de inscripción de la marca Té-A en clase 30 internacional, presentada por PEXPO INTERNATIONAL, S.A.”*** (La redacción y la negrita son del original).

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2007, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, interpuso recurso de apelación.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Con el propósito de constatar la capacidad procesal de las partes intervinientes en este procedimiento, este Tribunal requirió para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 14:45 horas del 16 de abril del año en curso, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 79 al 81 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y SU RELEVANCIA.** Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. Y cuando esas personas jurídicas se actúan en ejercicio de sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, y ello mediante la designación de uno o varios *apoderados*, quienes llegado el momento deben ostentar un poder suficiente y válido, es decir, un mandato subyacente, para actuar en nombre de la persona jurídica que se los confirió.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal carácter, debe ser aceptada necesariamente su representación, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la *capacidad procesal* necesaria para entablar procesos o procedimientos. De tal manera, fácil es colegir que la demostración de la personería **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o bien resolverse de oficio la ausencia de personería, en cualquier estado del trámite (véase en igual sentido el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005).

Es por eso que nada justifica que se dejen de tomar los recaudos necesarios para asegurar la validez de los actos a la hora de controlar la intervención de una persona a favor del titular de la relación jurídica, como en este caso lo serían, claro es, los titulares extranjeros de signos distintivos que desean o necesitan ser representados en el país.

Bajo la tesitura precedente, pues, se puede concluir, entonces, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, **si un trámite se instaura o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo**, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

Valga apuntar que la revisión oficiosa de ese presupuesto procesal –la legitimación–, debe ser asumida por este órgano **ad quem** para cumplir con su rol de controlador de legalidad de las actuaciones del Registro **a quo**, toda vez que se trata de la puerta de entrada para cualquier procedimiento, que no puede desarrollarse exitosamente si no existe esa legitimación.

**CUARTO. EN CUANTO AL NUEVO PARADIGMA EN MATERIA DE PODERES PARA USO EN EL ÁMBITO MARCARIO.** El papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad, como vehículo de competencia en un mundo en donde las fronteras geográficas no tienen, para el comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que siendo titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, se interesan por inscribirlas para su mejor utilización y defensa.

Todavía hasta hace poco tiempo, cuando tales trámites no eran asumidos directamente por los titulares marcarios, debían ser efectuados a través de representantes suyos, **quienes desde luego debían poseer un poder válido y suficiente para asumir la defensa de los intereses de sus poderdantes**, todo ello con arreglo a las disposiciones de los artículos 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000); 1251 y siguientes y concordantes del Código Civil (Ley Nº 30 del 19 de abril de 1885); 67, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46 del 7 de junio de 1925), y 402 inciso 4º del

Código de Derecho Internacional Privado (*Código Bustamante*, Ley N° 50-A del 13 de diciembre de 1928. Huelga decir que la interpretación y aplicación de la relación normativa que antecede, por sus omisiones y su falta de claridad, sirvió de motivo para una profusa actividad hermenéutica de este Tribunal, recogida en decenas de Votos que ya habían nutrido a una jurisprudencia consolidada.

No obstante lo anterior, con la promulgación de la Ley N° 8632 del 25 de marzo de este año 2008 (una reforma a varias leyes propias de la Propiedad Intelectual), publicada en La Gaceta N° 80 del 25 de abril de este mismo año, **los legisladores han establecido un nuevo paradigma en materia de poderes para uso en el ámbito marcario**, materializado con la adición –para lo que interesa analizar en esta oportunidad– de un artículo “**82 bis**” a la citada Ley de Marcas, que debe ser ligado, necesariamente, al “**Transitorio III**” de la citada Ley N° 8632. Disponen ambas normas:

***Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual***

*Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.*

*Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.*

*Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.*

***TRANSITORIO III.-***

*Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.*

Como se podrá inferir de sendas disposiciones, en lo que respecta a la **representación** en el ámbito marcario, y más concretamente, en materia de **poderes**, prevalece ahora –con un carácter retroactivo para los casos todavía en pendientes de ser resueltos, sea en primera o en segunda instancia–, en toda su plenitud, el principio del informalismo, lo que en un sentido práctico implica que en adelante, la única formalidad mínima, es decir, el único requisito de validez que deben contemplar tales poderes (salvedad que se hace, por lo obvio que es, de que deben haber sido conferidos antes de una primera intervención del apoderado) **es que se encuentren autenticados.**

Entonces, el corolario obligado del nuevo escenario, es que dentro del ámbito marcario ya no son aplicables las disposiciones del Código Civil relativas a la materia de poderes y por conexión tampoco las de la Ley Orgánica del Servicio Consular referidas al procedimiento de legalización (sean los artículos 80 y 81), en lo que se refiere a la legalización de la firma del cónsul cuando funge como notario, no sólo porque fue voluntad del legislador liberar de requisitos a los **poderes** para uso en el ámbito marcario, sino porque el canon que sustenta esta afirmación proviene de una ley especial y posterior a los citados cuerpos normativos.

**QUINTO.** EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. Partiendo de las anteriores consideraciones, una vez examinado el expediente venido en alzada, denota la mayoría de este Tribunal la **falta de personería** del Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, para haber promovido la solicitud de inscripción de la marca que interesaba a la empresa **PEXPO INTERNATIONAL, S.A.**, por cuanto no existe en el expediente evidencia alguna de que en esa oportunidad, sea, el 16 de enero de 2002, hubiere contado con un poder idóneo para ello.

En efecto, en el escrito inicial que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2002, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, señaló que su calidad de “Apoderado Especial” de la empresa **PEXPO INTERNATIONAL S.A.**, solicitante de la inscripción de la marca que interesa aquí, se encontraba adjunto a la solicitud de inscripción de la marca “TÉ-

**A (Diseño)” en Clase 30** del nomenclátor internacional, presentada el 25 de mayo de 2001. Sin embargo, una vez traída al expediente una certificación referente a ese poder, que se encuentra visible a folios 80 y 81, **está claro que tal documento carece de autenticación**, con lo cual se contraviene lo estipulado en el artículo **82 bis** de la Ley de Marcas.

Cierto es que consta a folio 26 del expediente, el primer testimonio de una escritura pública otorgada el 2 de noviembre de 2006, referente a la sustitución por parte de la Licenciada **María Vargas Uribe**, en la persona del Licenciado **Vargas Valenzuela**, del poder especial que le habría sido conferido a ella por la empresa **PEXPO INTERNATIONAL, S.A.** el día 8 de setiembre de 2005, pero entonces, por esa misma relación de fechas, cabría razonar que en tal caso, las facultades representativas del Licenciado **Vargas Valenzuela**, respecto de la citada empresa, no se habrían iniciado sino hasta aquél 2 de noviembre de 2006, fecha que resulta, desde luego, **posterior a la fecha en que fue presentada por parte de dicho profesional la solicitud de inscripción marcaria de la que conoce este Tribunal.**

En consecuencia, de lo que consta en el expediente venido en alzada, se puede inferir que para el **16 de enero de 2002**, fecha en que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca **“Té-A (Diseño)”**, no había sido otorgado válidamente poder alguno al Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, que lo facultara para actuar en representación de la empresa **PEXPO INTERNATIONAL, S.A.**

Ahora bien, otro problema semejante detecta la mayoría de este Tribunal en el caso de la opositora, **UNILEVER N.V.**, porque si bien cuando la Licenciada **Marisia Jiménez Echeverría** presentó por cuenta de esa empresa, el día 19 de junio de 2002, el escrito de oposición a la marca solicitada, señaló que el poder que ostentaría ella estaba presentado junto con la oposición formulada contra la inscripción de la marca **“LUZ RADIANTE”** en **Clase 03**, con el asiento de presentación número **83665**, a solicitud de este Órgano de alzada el Registro de la Propiedad Industrial informó, a folio 79 del expediente, que ahí no se

encontraba algún poder conferido por UNILEVER N.V.

Siguiendo esa misma línea, consta a folio 24 del expediente, el primer testimonio de una escritura pública otorgada el 11 de octubre de 2006, referente a la sustitución por parte del Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en la persona de la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, del poder especial que le habría sido conferido a él por la empresa **UNILEVER N.V.** el día 20 de setiembre de 2005, pero entonces, por esa misma relación de fechas, cabría razonar que en tal caso, las facultades representativas de la Licenciada **Arias Chacón**, respecto de la citada empresa, no se habrían iniciado sino hasta aquél 11 de octubre de 2006, fecha que resulta, desde luego, **posterior a la fecha en que fue presentada la oposición por cuenta de la empresa de repetida cita.**

Así las cosas, aunque la Licenciada **Arias Chacón** contó con las facultades de representación necesarias para impugnar la resolución venida en alzada, está claro que conforme al expediente, la oposición a la solicitud de inscripción marcaría que interesa fue presentada por la Licenciada **Jiménez Echeverría careciendo de un poder para ello**, lo cual, aunado a ese mismo defecto que presenta aquella solicitud, provoca una nulidad cuya declaratoria no puede ser soslayada por la mayoría de este Tribunal.

**SEXTO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, si para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de una persona, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación de aquella, como en este caso al momento de la presentación de la solicitud de inscripción que interesaba a la empresa PEXPO INTERNATIONAL S.A., no se contaba con las facultades legales para actuar en nombre de ésta, y por cuanto adicionalmente lo mismo ocurrió al momento de ser promovida la oposición a tal inscripción, lo que estableció una concatenación de vicios procesales que resultan insubsanables, por mayoría lo único procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto a partir de la resolución dictada a las ***“(...) 02 horas y 07 minutos del 08 de Febrero de 2002 (...)”*** (visible



a folio 3), con el propósito de que proceda el Registro conforme a sus atribuciones y deberes normativos. Por consiguiente, pierde ya interés el conocimiento y resolución del Recurso de Apelación presentado por la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del tres de febrero de dos mil siete.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara la NULIDAD de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada a las “(...) **02 horas y 07 minutos del 08 de Febrero de 2002 (...)**” (sic), con el propósito de que proceda el Registro conforme a sus atribuciones y deberes normativos, perdiendo interés el conocimiento y resolución del Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del tres de febrero de dos mil siete. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

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

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

***M.Sc. Priscila Soto Arias***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***



### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

De previo a dictarse el acto definitivo en sede administrativa, para garantizar el derecho de defensa de las partes, debe darse audiencia a ellas sobre la prueba ordenada por este Tribunal para mejor proveer en la resolución dictada a las 14:45 horas del 16 de abril del año en curso, visible a folios del 79 al 81.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25