

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0049-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “Red Star”

Compañía Numar S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 915-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 242-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del dieciséis de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Robert C. van der Putten**, mayor de edad, casado en segundas nupcias, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 8-079-378, en representación de la sociedad **Compañía Numar S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad extranjera **Lesafre & Cie, Inc.** solicitó la nulidad de la marca inscrita a nombre de la Compañía Numar S.A. denominada “**Red Star**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional.

II.- Que mediante resolución de las siete horas con treinta minutos del nueve de enero del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial anuló la inscripción de la marca “Red Star” de la Compañía Numar, al considerar que existe riesgo de confusión por parte de público consumidor al existir otra marca con la misma denominación a nombre de Lesafre & Cie., Inc.

III.- Que la Compañía Numar S.A. apeló lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

IV.- 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

- 1° Que el Licenciado Robert C. van der Putten, diciéndose representante de la Compañía Numar S. A., mediante escrito presentado el trece de febrero del dos mil siete, apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del siete de enero del dos mil siete. (Ver folio 102).
- 2° Que este Tribunal, mediante resolución de las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil siete, le previno al apelante la presentación de un documento de poder debidamente legalizado y autenticado. (Ver folio 237).
- 3° Que mediante escritura pública del veintiuno de junio del año dos mil siete, la Compañía Numar S.A. otorgó poder especial administrativo al Licenciado Robert van der Putten Reyes para la tramitación de las presentes diligencias. (Ver folio 243).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se tiene el siguiente: Que el Lic. Robert C. van der Putten, al trece de febrero del dos mil siete, tuviera poder otorgado por la Compañía Numar S.A., para apelar el acto final dictado por el Registro de la Propiedad Industrial. (Los autos demuestran que el poder otorgado es de fecha posterior).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Lesafre & Cie, Inc., titular de la marca “Red Star” inscrita en clase 30 para proteger levadura, polvos de hornear y jarabe de malta, solicitó la nulidad de la marca “Red Star”, inscrita a nombre de la Compañía Numar S.A. en clase 29, para proteger carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos y mermeladas. Por resolución final dictada a las siete horas

con treinta minutos del nueve de enero del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de nulidad con sustento en la grafía idéntica y en la posibilidad de confusión por parte del público consumidor, ya que existe el riesgo de asociación de los productos, por lo que puede darse confusión respecto al origen empresarial de los mismos. Ante tal decisión, el Lic. van der Putten, a nombre de la Compañía Numar S.A., apeló lo resuelto. Sin embargo, dada la inexistencia en el expediente de un poder que lo legitimara para actuar a nombre de la empresa dicha, este Tribunal lo apercibió, procediendo el profesional de cita, mediante escrito visible a folio 242, a presentar un testimonio de escritura pública, otorgado ante la Notario Ana Elena Castillo Cháves, mediante el cual, la sociedad de marras le otorga mandato a don Robert, para que éste actúe en las presentes diligencias, pero a partir del día veintiuno de junio del año dos mil siete, conforme se aprecia de la fecha del referido instrumento visible a folio 243 frente y vuelto.

Lo anterior demuestra, que al día trece de febrero de dos mil siete, cuando el letrado de marras presenta su apelación (folio 102), carecía de la legitimación para actuar a nombre de su cliente, ya que éste le viene otorgando mandato hasta el día veintiuno de junio siguiente (folio 243), careciendo así van der Putten Reyes de la legitimación procesal para recurrir, no siendo válido por ende, lo hecho por él en tal sentido. Por consiguiente, el recurso de apelación debe declararse sin lugar, confirmándose así lo resuelto por el a-quo, al carecer don Robert de la representación necesaria para instar el curso del procedimiento vía apelación.

CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS.

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 corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.

De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **legitimatío ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, 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 resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En 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, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al

enunciar: “Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quien posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

De esa amplia cita jurisprudencial, merece subrayarse su final, en el sentido de que ante la omisión del documento que acredite la representación que se asegure ostentar, “**...prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo**”, lo cual, como ya se verá, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

Ahora bien, 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 jurídicas extranjeras, titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan por inscribirlas en otros países para su utilización y defensa. Y como es obvio, ese trámite lo suelen hacer a través de representantes, quienes deben poseer un poder válido y suficiente (véanse los artículos 1257 del Código Civil, y 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Por eso, desde una perspectiva de derecho positivo, nada justifica, ni siquiera desde el interés particular, dejar de tomar los recaudos necesarios para asegurar la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

validez de los actos a la hora de controlar la intervención de otro a favor del titular de la relación jurídica, como en este caso lo serían, claro es, los titulares extranjeros de signos distintivos a quienes les interesa registrarlos en el país.

En conclusión, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se sigue por una persona (o contra una persona) que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica. Ergo, si en este caso en particular, el Licenciado van der Putten se atribuyó, originalmente, la calidad de apoderado de la Compañía Numar S. A., y más tarde, ante una prevención que se le hizo para que lo acreditara, presentó uno de fecha posterior a la apelación, está claro que no tenía la representación necesaria para apelar, no siendo del caso ahondar sobre los restantes extremos de la apelación, por cuanto, por lo que se ha considerado párrafos atrás, resultan irrelevantes.

Lo procedente, entonces, es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

QUINTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Descriptor:

- **Nulidad de la marca registrada**