



Expediente N° 2007-0095-TRA-PI

Solicitud de registro de marca LANCO BONDING AGENT (diseño)

Sur Química Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9003-03)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 295-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, al ser las quince horas del veintiséis de setiembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Max Doninelli Peralta, quien representa a Sur Química Internacional S.A., domiciliada en Panamá, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos, del treinta y uno de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha quince de diciembre de dos mil tres, Denise Garnier Acuña, quien dijo ser apoderada especial registral de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A., solicitó el registro de LANCO BONDING AGENT (diseño), en clase 01 de la nomenclatura internacional para distinguir adhesivos industriales.
- II.** Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, Max Doninelli Peralta, representando a Sur Química Internacional S.A., se opuso al registro solicitado, pidiendo se rechace la solicitud de inscripción.
- III.** Que por resolución de las ocho horas quince minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro de la marca solicitada.



- IV. Que en fecha ocho de marzo de dos mil siete, la representación de la oponente planteó recurso de apelación contra la resolución final antes mencionada.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Se tiene como hecho probado, que el señor Max Doninelli Peralta es apoderado generalísimo sin límite de suma de Sur Química Internacional S.A. (folio 24)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No se comprobó que la Licda. Denise Garnier Acuña fuera apoderada especial registral de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. al momento de presentarse la solicitud de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LEGITIMACIÓN DE LA SOLICITANTE. Ante la ausencia de un documento de poder idóneo que acreditara la representación de quienes han actuado a nombre de la empresa solicitante, este Tribunal les previno hacer llegar al expediente el documento de poder general visible de folio 117 al 120 debidamente inscrito, tal y como lo estipula el párrafo tercero del artículo 1251 del Código Civil, y se le concedió para ello un plazo de cinco días hábiles, según resolución de las quince horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete, la cual fue notificada al fax señalado para tal efecto, en fecha treinta de agosto del año en curso.



Dentro del plazo establecido no se cumplió con lo prevenido, oportunidad procesal que se ignoró en perjuicio de la empresa interesada, siendo la capacidad procesal y la legitimación un tema de suma importancia dentro de un procedimiento, ya que *“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.”* (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivtitia año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).

No se debe olvidar que la legitimación procesal es un requisito que debe necesariamente calificarse en la etapa de admisibilidad de la solicitud de registro de la marca, a lo que este Tribunal ha sido amplio y bajo una política de saneamiento y ejerciendo las facultades de contralor de legalidad establecidas en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, si pasada esa etapa y al llegar a esta instancia el defecto subsiste, dar oportunidad a las partes para que lo subsanen, en el entendido de que previo a lo solicitado exista ese poder.

Aún y cuando el poder visible de folios 117 a 120 fue denominado como “poder especial”, su contenido no corresponde a dicha naturaleza, pues faculta a los apoderados para que obtengan registros de todo tipo de derechos de propiedad intelectual. El voto 137-2007 dictado por este Tribunal a las diez horas del dieciséis de abril de dos mil siete, sobre este tema indicó:

“...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 registro y renovación de todas nuestras marcas de fábrica y comercio, así como para obtener traspasos, 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. 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 recibir los alquileres...”* (Tratado de los Contratos, 4º 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.”

Entonces, el poder visible de folios 117 a 120 no acredita la representación de la solicitante **Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A.**, lo que para efectos legales igualmente vendría a ser una ausencia de poder y, *“las actuaciones de ese representante, carente de poder, no vinculan al representado, ni permiten imputarle a él tales actuaciones”*. (Baudrit Carrillo, Luis. *Ibidem*)

Para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, es necesario que ese representante cuente con un poder suficiente e idóneo que lo faculte para ejercer el mandato encomendado desde el inicio del procedimiento establecido, caso contrario tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica.

CUARTO. Asimismo, se denota una irregularidad de distinta índole, ya que, no se llegó nunca a demostrar que en el expediente 2003-8669 existiera un poder otorgado a la licenciada Garnier Acuña, tal y como ella misma lo afirmara en su escrito de solicitud de registro. Además, el señor de la Garza Chamberlain, en su escrito presentado en fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro, también afirmó estar legitimado procesalmente de acuerdo al documento presentado al expediente 2003-8669, y sin embargo, se pudo comprobar que dicha legitimación fue otorgada en escritura



pública fechada veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha muy posterior a la de su primer escrito.

Sobre este punto y una vez aclarada la posición de este Tribunal respecto de la acreditación de la legitimación de un representante por medio de poder especial, Tribunal llama la atención en el sentido de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial debe instruir a sus subalternos para que sean exhaustivos en la comprobación de la legitimación procesal de los solicitantes, para que estas irregularidades sean detectadas en el preciso momento de realizar la calificación inicial de las solicitudes o de previo a elevar el asunto en apelación y no sea en esta sede en donde se deban rechazar los asuntos que debieron serlo desde la primera calificación del registrador.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos, del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la cual se revoca por las razones aquí dadas.

SEXTO: 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

De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos, del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la cual se revoca por las razones aquí dadas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Requisitos de inscripción de la marca