

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente No 2006-0183-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CERINATE”

Dent-Mat Corporation, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 539-05)

### ***VOTO No 300-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la compañía **DEN-MAT CORPORATION** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 2727 Skyway Drive, Santa María, California, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, nueve minutos, del nueve de noviembre de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, arguyendo la condición de apoderado especial, en representación de la empresa **DEN-MAT CORPORATION** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “**CERINATE**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger: reconstituyentes Dentales, principalmente laminados de porcelana y barnices de porcelana.

**SEGUNDO:** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio mediante escrito presentado en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, se apersonó como gestor oficioso, solicitando continuar con el trámite de la marca de fábrica y comercio denominada “Cerinate” no acreditando el poder prevenido por el Registro mediante resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, del once de marzo de dos mil cinco, y once horas del catorce de junio de ese mismo año.

**TERCERO:** Que mediante resolución de las doce horas, nueve minutos, del nueve de noviembre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“...1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por el señor Manuel E. Peralta Volio. 2) Declarar Inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca CERINATE, en clase cinco internacional, tramitada bajo el expediente N° 2005-539. 3) Ordenar el archivo del expediente...”*

**CUARTO:** Que contra la resolución citada, el Licenciado Manuel E, Peralta Volio, en nombre de **“DEN-MAT CORPORATION”** estableció el primero de marzo de dos mil seis, recurso de revocatoria y apelación en subsidio de los cuales, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación mediante resolución de las diez horas, catorce minutos, y tres segundos del catorce de marzo de dos mil seis. En ese escrito el recurrente alega que se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud de la marca pretendida, ello, en razón, de que entre las normas que cita el Registro, no hay ninguna norma que expresamente prohíba presentarse a un procedimiento o seguirlo como gestor de negocios. Arguye que si prevaleciera la extraña tesis del Registro, un gestor no podría presentarse a un procedimiento ya iniciado e interponer recursos. Señala que un gestor simplemente interviene en un asunto o negocio de otra persona, ya que ninguna ley limita la modalidad de la intervención ni la reduce a determinadas actuaciones, siendo que el gestor de negocios puede intervenir en el procedimiento, porque la gestoría de negocios equivale a un mandato, y nada impide que un gestor de negocios obtenga un registro o una renovación después de haber sido solicitada. Agrega, que de acuerdo al artículo 1295 del Código Civil, cuando se manejan los negocios de otro hay obligación de continuarlos para evitar daño al dueño del negocio, por lo que el gestor está facultado para intervenir hasta en las incidencia y emplear todos los cuidados de un buen padre de familia, por ello el Registro viola por falta de aplicación y voluntad de registrar el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública, considerando el recurrente que su actuación como gestor de negocio es válida y apegada a la Ley, y solo puede desconocerse si el interesado no lo ratifica en el plazo que establece la ley.

**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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS:** Se tiene como único hecho probado de interés en la resolución de este proceso el siguiente: **ÚNICO:** Que el recurrente no presentó el poder con las formalidades prevenidas por el Registro a-quo mediante resoluciones de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, del once de marzo de dos mil cinco, y de las once horas del catorce de junio de ese mismo año. ( folios 11 y 13).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** No existen de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO: Planteamiento del Problema.** El conflicto surge cuando el Registro de la Propiedad Industrial, previene al señor Manuel E. Peralta Volio, aportar un poder especial con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil, según la Circular RPI-01-2005, porque luego el solicitante pide una prórroga del plazo, que el Registro otorga, y cuando faltando un día para que el plazo de la prórroga se agote el Licenciado Peralta Volio solicita se continúe el trámite actuando ahora como gestor de negocios y en consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor Peralta Volio, aduciendo que dicho señor, no se apersonó como gestor oficioso desde el inicio de la solicitud de inscripción porque se trate de un caso grave o urgente, sino que lo hace para atender una diligencia suscitada en el transcurso del trámite, con la única finalidad de ratificar lo actuado, ante la falta de legitimación por no contar con poder suficiente para representar la compañía **DEN-MAT CORPORATION**. Asimismo, el A-quo por esa falta de legitimación, declara inadmisibles la solicitud de inscripción de la marca **CERINATE**, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, ordenando el archivo del expediente.

Por su parte, el solicitante sustanció el recurso de apelación, pretendiendo se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de pretendida, ello, en razón, de que entre las normas que cita el Registro, no hay ninguna norma que expresamente prohíba presentarse a un procedimiento o seguirlo como gestor de negocios. Alega que la extraña tesis del Registro, un gestor no podría presentarse a un procedimiento ya iniciado e interponer recursos. Señala que un gestor simplemente interviene en un asunto o negocio de otra persona. Ninguna ley limita la modalidad de la intervención ni la reduce a determinadas actuaciones, siendo que el gestor de negocios puede intervenir en el procedimiento, porque la gestoría de negocios equivale a un mandato, y nada impide que un gestor de negocios obtenga un registro o una renovación después de haber sido solicitada. Agrega, que de acuerdo al artículo 1295 del Código Civil, cuando se manejan los negocios de otro hay obligación de continuarlos para evitar daño al dueño del negocio, por lo que el gestor está facultado para intervenir hasta en las incidencias y emplear todos los cuidados de un buen padre de familia, por ello el Registro viola por falta de aplicación y voluntad de registrar el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que considera el recurrente que su actuación como gestor de negocios es válida y apegada a la ley, y solo puede desconocerse si el interesado no lo ratifica en el plazo que establece la ley.

**CUARTO: Sobre el fondo del asunto. Análisis del Problema. En cuanto a la procedencia de la gestoría procesal.** El artículo 9º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, siendo que en el párrafo segundo de ese numeral se indica que:

*“...Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente...”*

Por su parte el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de los requisitos, dentro del plazo de quince días hábiles, *“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”*

Estas dos disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso de la marca de fábrica y comercio **“CERINATE”**

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, del once de marzo de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien dijo ser su apoderado, un requisito indispensable para la tramitación de esa solicitud y que está contemplado en el párrafo segundo de ese artículo: ***la presentación del poder correspondiente***, e indicó las formalidades que el mismo debía cumplir otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias. La citada resolución fue notificada el veintinueve de marzo del año dos mil cinco, y el día diecinueve de abril de ese mismo año, dentro del plazo concedido se contesta la prevención, pero únicamente para solicitar ampliación del término para aportar el poder respectivo.

Debe tomar en cuenta el petente, que cuando se hace una prevención, ésta se reconvierte en una ***“advertencia, aviso (...) de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”***. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta.2001, pag. 398); la no subsanación o subsanación parcial del defecto señalado, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la normas, y en ese caso como lo establece el numeral 13 de cita, se considerada abandonada la solicitud.

Como puede observarse de los autos, el petente no cumplió dentro del término otorgado por la instancia inferior, con la presentación del poder especial, según las formalidades previamente indicadas por el Registro A-quo. No es competencia del solicitante establecer plazos para cumplir con una prevención, esta es materia reservada a la Ley y así se dispone en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por el contrario, si corresponde al gestionante, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro de una marca (artículos 9 y 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Debe hacerse notar que inclusive, la misma Ley le otorga un plazo de gracia en caso de no cumplir con ese requisito para que subsane el error (artículo 13 de cita). Sin embargo, pasado ese plazo si no

cumple o se cumple en forma parcial, se debe ejecutar la sanción, y declarar por abandonada la solicitud, no obstante el Registro a-quo, a efecto de sanear las presentes diligencias le concedió enmendar el requisito del poder mediante la resolución de las once horas del catorce de junio de dos mil cinco, otorgándole un plazo de seis meses, los cuales comenzaron a correr a partir del treinta de marzo de dos mil cinco, fecha en que quedó notificada la prevención del poder (folio 11 y 13) y así, se le indicó al Licenciado Manuel E. Peralta Volio.

**QUINTO:** En lo que se refiere al problema de la legitimación, que el apelante trató de solventar cuando acaecía el plazo de prórroga, constituyéndose en gestor oficioso conforme lo establece el artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cabe advertir que de acuerdo a la norma de cita, para que proceda la institución de la gestoría, debe cumplirse con un presupuesto fundamental, y es que ***sea aplicada a casos graves y urgentes calificados por el registrador y para solicitudes iniciales.***

Es oportuno aclarar que la locución que establece el artículo de cita ***“... en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.”***, es una consecuencia concreta para esa solicitud, y no, que la gestoría pueda constituirse en situaciones interlocutorias dentro de cualesquiera de los procesos que se puedan presentar al Registro de la Propiedad Industrial, sean éstos renovación, traspaso o licencia de uso, entre otros, en los cuales no es necesario el efecto de la prelación porque en estos casos está inscrita.

La gestoría procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como:

*“la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.” “El nombre de “cuasicontrato” es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos” (BRENES CÓRDOBA (Alberto), “Tratado de los Contratos”, Editorial Juricentro, 5ª Edición, San José, 1998, p. 105 ).*

En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación. La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “*en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados*”, Explica además que “*El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practicaba. Unas veces puede tratarse de un acto aislado; con más frecuencia se está ante una situación duradera, ante la lejanía, la ausencia ignorada o el impedimento de aquel de cuyas cosas se cuida.*” (CABANELLAS (Guillermo), “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo IV, Editorial Heliasta, 27<sup>a</sup> Edición, Argentina, 2001, 174 p.). En la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cuál es una situación de emergencia que justifica la intromisión de un tercero en el patrimonio de otro o en su círculo familiar, por mera benevolencia, para evitarle un daño o perjuicio.

Nuestro Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295 y siguientes, no la llega a definir, sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, ha merecido mayor puntualización los presupuestos que condicionan su procedencia, expresando al respecto el artículo 286 del Código Procesal Civil:

*“ Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, **siempre que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultados, (...) En el caso de que el dueño no se apersona en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.**”* (La negrilla no es del original). El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al decir:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*“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 los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales:

*“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:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4- Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
5. 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. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la

ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como: *“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”*. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15)

6- 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.

7.- 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.

En el asunto en estudio, el gestionante, previo a solicitar la inscripción de la marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley cita, a efecto de que la solicitud cumpliera debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, o a lo sumo, contar con el poder de referencia dentro del plazo que se establece en el citado artículo 13.

La legitimación procesal como requisito de forma y ante su ausencia puede ser prevenida, y así se interpreta de lo dispuesto por el artículo 13 en relación con el ordinal 299 del Código Procesal Civil. Ahora bien, si el apelante debió preocuparse por reunir requisitos que se establecen para la

solicitud de inscripción de una marca, en el caso concreto, debió de acreditar la legitimación mediante el poder prevenido y no luego sustituir ese poder por una gestoría oficiosa ya tardía, todo lo cual se hubiere evitado con una presentación oportuna de la solicitud de inscripción, tomando en consideración para ello, las previsiones respectivas, a efecto de contar con el poder a lo sumo tal y como se dijo, cuando fuera dispuesto conforme al referido artículo 13. Es por ello, que lo alegado no es de recibo y bien hizo el Registro A-quo en denegar esa gestoría, como la declaratoria de inadmisibilidad por falta de legitimación .

**SEXTO:** Finalmente un aspecto que debe atender este Tribunal, tiene que ver precisamente con la intervención de Marianella Arias Chacón, que comparece como apoderada especial de la compañía **DEN-MAT CORPORATION**, mediante un documento que a criterio de este Tribunal no cumple con las formalidades de ley, además, de acuerdo al iter procesal, el plazo para aportar el poder, había terminado, pues nótese, que el mismo fue aportado el día dieciséis de diciembre de dos mil cinco, sea, ocho meses después de que el mismo fuese requerido por el Registro, mediante la resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, del once de marzo de dos mil cinco, pues estamos ante un término preclusivo. La preclusión supone en general el agotamiento del derecho o facultad procesal para ejercitarlo por el transcurso del tiempo o por algún acto incompatible, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro a-quo.

**SÉTIMO: Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones, cita normativas, de jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta, en las calidades y condición indicadas, contra la resolución de las doce horas, nueve minutos, del nueve de noviembre de dos mil cinco, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma

**OCTAVO: Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de jurisprudencia y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en nombre de la empresa DEN-MAT CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, nueve minutos, del nueve de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Los Jueces Cervantes Barrantes y Suárez Baltodano salvan el voto.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

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

***Lic Edwin Martínez Rodríguez***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Licda. Rocío Cervantes Barrantes***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES**  
**SUÁREZ BALTODANO Y CERVANTES BARRANTES**

**Redacta el Juez Suárez Baltodano.**

Este voto se fundamenta en la conclusión de que los poderes dados de conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son válidos y eficaces, de forma que en lo que corresponde a

esta materia la reforma del Artículo 1256 del Código Civil no debe de ser interpretada como derogando la normativa especial anterior.

Procedemos a continuación a presentar el análisis que fundamenta esta conclusión:

**SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1256 DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE MARCAS**

El presente voto tiene por objeto hacer un estudio con el fin de determinar los requisitos y formalidades que deben tener los poderes para la representación de los interesados en incribir marcas en Costa Rica. Se trata de un estudio de Derecho Internacional Privado principalmente porque una gran cantidad de usuarios son empresas y nacionales extranjeros que quieren obtener protección en Costa Rica y de Derecho Administrativo porque concuerdan principios y normas de ambos. Además porque la materia como veremos, esta regulada por normas de Derecho Internacional Privado y normas de Derechos Administrativo

La norma básica en Costa Rica sobre la materia es el siguiente artículo del Código Civil:

**ARTÍCULO 28.-** *En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre.*

*Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.*

De esta forma, el principal problema es determinar si las leyes costarricenses exigen instrumento público en este caso.

Como método de análisis aplicaremos el Estudio de las Fuentes de Derecho aplicadas en la materia y los principios básicos de interpretación de estas normas estipulados en la Ley General de la Administración Pública los cuales son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública, incluyendo el Registro de la Propiedad Intelectual.

**Artículo 6.-**

**1.** *La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:*

- a) *La Constitución Política;*
  - b) *Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;*
  - c) *Las leyes y los demás actos con valor de ley;*
  - d) *Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;*
  - e) *Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y*
  - f) *Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.*
2. *Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.*
3. *En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.*

### **Artículo 7.-**

1. *Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.*
2. *Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.*
3. *Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.*

**Artículo 8.-** *El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.*

### **Artículo 9.-**

1. *El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios.*
2. *Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios.*

### **Artículo 10.-**

1. *La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.*
2. *Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.*

### **Artículo 11.-**

1. *La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.*
2. *Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.*

Basados en estos principios, se determinará cual es el marco normativo que debe aplicar el Registro de la Propiedad Industrial en el procedimiento que inicia con la solicitud de inscripción de una marca en especial, y en general en los procedimientos relativos a la adquisición, mantenimiento y protección de marcas y propiedad industrial en general.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **ASPECTOS GENERALES: la reforma al artículo 1256 del Código Civil**

El centro de la discusión en el asunto de marras lo constituye la validez de poderes dados a un abogado para que represente a un interesado para la concesión y registro de marcas o en términos generales para la concesión y registro de cualquier propiedad industrial.

Al respecto, desde la reforma del Artículo 1256 del Código Civil en 1998 se ha venido aplicando este artículo, el cual dispone:

*ARTÍCULO 1256.- 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 poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro.*

*(Así reformado por el artículo 178, inciso b), del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998)*

Se trata de una norma de Derecho Civil que determina los alcances de los poderes especiales. La reforma de 1998 realizada por la ley No. 7764 de Abril de 1998 establece una disposición para proteger a los usuarios del registro de fraudes, situaciones que podrían darse por la facilidad de otorgar poderes en documentos privados con los cuales podría transferirse la propiedad por ejemplo de un bien inmueble o mueble, transferencia que al gozar de su registro se hace con efectos hacia terceros, sin posibilidad de ser anulada o revocada por el Registro correspondiente.

El objetivo de este estudio es determinar si el Registro de la Propiedad Industrial esta obligado a aplicar esta norma, interpretando que la misma ha derogado la normativa anterior referida a las formalidades de estos poderes especiales.

### **ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1256 DEL CÓDIGO CIVIL**

Al respecto, el ámbito de aplicación principal del 1256 del Código Civil lo constituyen los contratos de mandato de materia civil, cuyo objeto sea principalmente la realización de un acto o una serie muy limitada de actos cuyo efecto principal es registral, sea el cambio de un asiento registral referido a Derechos inscritos, a efectos de que el mismo tenga efectos frente a terceros.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

El instituto del Registro Público y la forma como los documentos tienen efectos registrales está detalladamente definida en el mismo Código Civil.

Al respecto, el Registro encargado de la materia civil está definido en el ARTÍCULO 448 de dicho Código, el cual nos indica:

### *ARTÍCULO 448*

*El Registro Público comprende:*

*1º.- El Registro de Propiedad.*

*2º.- El Registro de Hipotecas.*

*3º.- El Registro de Personas.*

De ahí que estos son los registros a los que en primera instancia, sin lugar a dudas se aplica la reforma del artículo 1256 antes indicado.

Por su parte, el ARTÍCULO 450 del citado Código nos recuerda que tipo de documentos son los que se inscriben, al indicar:

### *ARTÍCULO 450*

*Sólo pueden inscribirse los títulos que consten de escritura pública, de ejecutoria o de otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley para este efecto.*

Con esto nos deja claro, que lo que se inscribe son documentos, títulos, ya consolidados, de forma que el efecto registral se da por la presentación al registro y la inscripción de un título listo para dicho efecto.

Por su parte, el ARTÍCULO 451 nos se refiere a la razón de ser de la inscripción, al indicar:

### *ARTÍCULO 451*

*La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su representante o apoderado. El que presente el documento se presume que tiene poder para este efecto.*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

De esta forma, es claro que se inscribe un documento que da fe de la existencia de un derecho, derecho que se busca asegurar al inscribirlo. El registro no concede ningún Derecho, sino que se limita a asegurar y dar efecto contra terceros de derechos adquiridos ante la autoridad correspondiente con anterioridad a su registro.

Precisamente porque se trata de títulos inscribibles, sea de títulos donde ya consta un derecho a favor de un interesado, es que el ARTÍCULO 453 del Código Civil nos indica lo siguiente:

### *ARTÍCULO 453*

*“Toda inscripción que se haga en el Registro Público expresará:*

*1º.- La hora y fecha de la presentación del título en el Registro.*

*2º.- El nombre y residencia del Tribunal, Juez, Cartulario o funcionario que autorice el título.*

*3º.- La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha.*

Se trata entonces de títulos ya autorizados por un Tribunal, un Juez, un Cartulario o un funcionario público, el Registro no autoriza el título, sino que se limita a inscribirlo cuando cumple los requisitos de ley.

Finalmente, el ARTÍCULO 455 del Código Civil, nos resume de una manera muy clara cuales son los principales efectos registrales que conlleva la inscripción de un título, al indicar:

### *ARTÍCULO 455*

*Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se concederá como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro.*

*Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, éstas prevalecerán sobre aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978.*

*Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u ocurso, o de resolución que así lo declare, y el Registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud de lo dispuesto en este artículo. (Así reformado por el artículo N° 1 de la Ley N° 2928 de 5 de diciembre de 1961).*

En esta misma línea el ARTÍCULO 456 del Código Civil nos indica:

### *ARTÍCULO 456*

*La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 16 de 12 de diciembre de 1887)*

De esta forma queda claramente establecidos cuales son los efectos registrales a los que se refiere el Artículo 1256 del Código Civil, y las razones por las cuales con el ánimo de evitar fraude y proteger a quienes tienen sus derechos asegurados en el registro de la inscripción de traspasos fraudulentos de dichos títulos, se establece una limitación a la libertad de conferir poderes especiales exigiéndose que los mismos, si su efecto principal es emitir un acto a través del cual se va a modificar un título ya registrado, entonces dicho poder debe darse en escritura pública.

Como veremos en las secciones siguientes, los principios de aseguramiento antes indicados que presentan las inscripciones en los Registros Públicos regulados en el Código Civil, no rigen en materia de Propiedad Intelectual. Esta materia es muy especializada y presenta características únicas, y por lo tanto se rigen por normativa especial.

### **NATURALEZA DIVERSA DE LOS DERECHOS MARCARIOS Y SU REGISTRO.**

El objetivo de esta sección es contrastar los principios señalados en los apartes anteriores referidos a los Registros Públicos con los que se aplican a los Derechos de Propiedad Intelectual, su adquisición, registro y mantenimiento.

A diferencia de los registros establecidos en el Código Civil, los registros de la Propiedad Intelectual presentan características típicas del Derecho Comercial y también del Derecho Comercial Internacional. Mas aún, se trata de una materia especializada que se rige por principios e intereses legítimos diferenciados, y por lo tanto dan nacimiento a Derechos y procedimientos de protección que son regulados por leyes especiales. En estos casos como veremos, los procedimientos de inscripción difieren de los de la materia civil ya que a través de ellos se adquiere primeramente y se mantiene un Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho que luego de haberse adquirido se registra. Y el registro no implica el aseguramiento del derecho frente a terceros como se da en materia civil, sino que es una etapa final del procedimiento de concesión del mismo. Por último, la naturaleza de estos derechos es diversa a la de la propiedad civil. Estos derechos se conceden como incentivo ya sea para la innovación y la actividad creadora, o como medio de protección contra la competencia desleal como lo es en el caso del derecho marcario.

La naturaleza procesal de la inscripción de los Derechos de Propiedad Intelectual, no como mero procedimiento de registro civil, sino como un procedimiento encaminado a la adquisición, mantenimiento y protección derechos e intereses legítimos queda claramente establecida en el ADPIC, el cual en su artículo 5 establece:

### ***Artículo 5***

*Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección* “Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Estos artículos establecen:

### ***Artículo 3***

#### ***Trato nacional***

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección<sup>1</sup> de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

### ***Artículo 4***

El artículo 2 del ADPIC nos aclara cuales son los convenios internacionales que establecen los lineamientos básicos en esta materia.

### ***Artículo 2***

#### *Convenios sobre propiedad intelectual*

1. *En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).*
2. *Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.*

La interpretación en conjunto de estos dos artículos nos indica que existe un procedimiento para la declaración y mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual, procedimiento que se regula en sus aspectos básicos por el Convenio de París (sobre Propiedad Industrial), el Convenio de Berna ( sobre Derechos de Autor), la Convención de Roma(sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Concluimos en este aparte indicando que en materia de Propiedad Intelectual, existe un procedimiento para la adquisición y mantenimiento de estos derechos, el cual esta regido en sus aspectos generales por tratados internacionales suscritos por Costa Rica relacionados con el comercio, por lo tanto la materia es propia del Derecho Comercial y en específico por una rama especializada del Derecho Comercial Internacional, donde se busca proteger los intereses de los nacionales de los Estados Miembros.

---

#### *Trato de la nación más favorecida*

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo.

Esta norma es muy clara en el sentido de mencionar la existencia de un procedimiento para la adquisición y mantenimiento de estos Derechos, el cual además por su relevancia en el comercio internacional esta regido por tratados internacionales, a fin de garantizar una protección de estos derechos, territoriales por su naturaleza, a ciudadanos de los países miembros.

También podemos concluir del análisis anterior que en materia de Marcas debemos referirnos al Convenio de París para estudiar los principios básicos de este instituto.

### **PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CONVENIO DE PARIS**

Los objetivos del Convenio de París es establecer estándares de protección básicos de la Propiedad Industrial en los Estados Miembros a efecto de garantizar sus nacionales la posibilidad de obtener protección en todos los miembros de la Unión. Al respecto es importante recordar que los derechos de propiedad intelectual son fundamentalmente territoriales, de forma que su existencia y alcances, lo mismo que su mantenimiento dependerá de la legislación de cada estado miembro, la cual esta armonizada por los tratados internacionales en la materia.

Bajo estos lineamientos, el artículo primero del Convenio de París indica:

#### ***Artículo 1 [Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]***

*1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.*

*2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

*3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.*

*4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.*

El artículo anterior nos lleva a la conclusión de que la materia marcaría es de naturaleza claramente mercantil y empresarial. Por otro lado, que este campo se rige por un marco jurídico de orden superior a las leyes nacionales, a través de este Tratado Internacional, que establece una obligación para el país de tutelar los intereses legítimos de los nacionales de los Estados Miembros, intereses de obtener y mantener derechos de propiedad industrial en estos Estados. Para garantizar la protección de estos derechos e intereses legítimos, estos tratados establecen lineamientos básicos que procedemos a analizar. El principio básico al respecto lo recoge el artículo 2 del mencionado convenio que nos indica:

### ***Artículo 2 [Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]***

*1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.*

*3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.*

El artículo 2 tiene implicaciones directas a la hora de definir la naturaleza del procedimiento para el registro de marcas. El inciso 3) del mencionado artículo hace referencia a la legislación que debe aplicarse en el procedimiento de adquisición y mantenimiento de estos derechos: **para ese fin se establece un PROCEDIMIENTO ESPECIAL, EL CUAL SE INSPIRA EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS. De aquí podemos concluir que las normas que deben regir la constitución del mandatario para estos procesos deben ser las leyes de propiedad industrial**, Y A FALTA DE LAS MISMAS A LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO. Se trata claramente de un derecho especial, no el derecho general, como lo sería el artículo 1256 del Código Civil, de ahí la importancia de analizar el derecho especial en la materia.

Siguiendo esta línea que se trata de materia especial, precisamente es que los estados miembros de este Convenio se comprometieron en su artículo 12 a dar un servicio de protección a la protección industrial especializado, veamos:

### ***Artículo 12 [Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial]***

*1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.*

*2) Este servicio publicará una boja oficial periódica. Publicará regularmente:*

*a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;*

*b) las reproducciones de las marcas registradas.*

De esta forma podemos concluir que existen diferencias sustantivas entre los registros civiles por un lado, y por otro, el Registro de Propiedad Industrial, el cual no debe verse como un mero registro civil, sino se trata de un servicio nacional especial para la adquisición (concesión), protección, registro, defensa y mantenimiento de la propiedad Industrial. El aspecto de registro y los efectos registrales no son el centro de este procedimiento, sino es una fase mas de un servicio nacional especial para la protección y administración de la propiedad industrial. El registro de propiedad industrial tiene competencias y funciones diversas y más amplias que las del Registro Público de carácter Civil. Es el administrador de la propiedad industrial.

Además se desprenden del artículo 12 antes mencionado, las facultades básicas y fundamentales del registro de estos derechos, ya que se define a este registro como: *una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.* Esto permite concluir que la función principal del registro de estos derechos es precisamente comunicar al público de su existencia, lo cual es un requisito básico porque se tratan de derechos referidos a un mercado, derechos que se caracterizan por ser derechos de exclusiva o de exclusión de los competidores en el uso del bien inmaterial protegido.<sup>2</sup>

### **PROTECCIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN EL CONVENIO DE PARIS**

Los principios básicos del Derecho Marcario están enunciados en los artículos 6 y siguientes del Convenio de París. Veamos:

---

<sup>2</sup> Sobre la naturaleza de estos derechos ver Pedro Suárez, Los Orígenes del Sistema Moderno de Patentes, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

### ***Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]***

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rebusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.*
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.*

Esta normativa si bien nos remite a la legislación nacional en cuanto a las condiciones de depósito y registro, debe de entenderse en armonía con el artículo 12 de este Convenio en relación con el 2 del citado Convenio en el sentido de que se aplicará la legislación especial sobre Propiedad Industrial referida a la adquisición (concesión) y mantenimiento de estos derechos, y que se trata de procedimientos judiciales y administrativos en la materia. De ahí que si existe normativa en esta materia, esta sería normativa especial a aplicar con prerrogativa frente a la normativa general (Artículo 1256 del Código Civil).

### ***Artículo 6<sup>bis</sup> [Marcas: marcas notoriamente conocidas]***

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

Este artículo es muy importante porque establece principios diferentes a los fijados para los efectos registrales de los registros civiles. En este caso, la oficina que brinda el servicio especial de Propiedad Industrial es la misma que concede el derecho y la que lo registra posteriormente, y el

registro es antes que nada un acto de dar publicidad a un derecho concedido, no un acto de dar protección a terceros. De esta forma, la oficina de oficio, o a solicitud del interesado puede cancelar directamente la concesión del derecho y por ende como efecto siguiente el registro de tal concesión. Acá se hace una diferencia importante en cuanto a los Registros de naturaleza civil, donde la inscripción de un derecho da seguridad al mismo frente a terceros como lo indica el artículo 456 de Código Civil. Y la razón es precisamente porque el derecho de marca se otorga como una protección frente a la competencia desleal, y su registro se da para facilitar a la competencia el conocimiento de cuales signos distintivos ya están en uso y son reconocidos a efectos de que se abstenga a utilizarlos. No se trata de derechos de carácter perpetuo e incondicional como los referidos a los registrados en los Registros Públicos, sino se trata de la tutela de intereses legítimos de los comerciantes de poder identificar y diferenciar sus productos a través de marcas, marcas que podrán utilizar con exclusión de los demás. Por esta razón, el derecho marcario requiere que su titular esté continuamente velando por su manutención, y la existencia de ese derecho esta siempre supeditada a que cumpla con su función de ser signo distintivo para facilitar la competencia leal entre comerciantes.

Por su parte el artículo 6<sup>quinquies</sup> del Convenio es el que nos define la naturaleza del derecho marcario y el objetivo principal del Convenio que es asegurar que un derecho protegido en un Estado Miembro tenga prioridad de ser protegido en los otros a efectos de permitir a su titular el poder protegerse de la competencia desleal en los miembros de la Unión. Se establecen condiciones restrictivas para los demás miembros en lo que concierne a las posibilidades para rehusar la concesión y registro y mantenimiento de marcas ya otorgadas en un país miembro.

Este artículo nos permite reiterar nuestra conclusión de que la naturaleza del procedimiento de registro de las marcas es diversa a la del Registro Público antes analizada, en realidad como hemos dicho no es un mero procedimiento de registro como lo es en materia civil, se trata de un procedimiento de concesión (adquisición del derecho) donde el interesado debe de mostrar que el signo que quiere proteger cuenta con los requisitos establecidos por ley para gozar de la protección. Del examen de dicho artículo queda claro que en realidad estamos ante un procedimiento para la adquisición del derecho (concesión) donde el interesado busca reivindicar la protección de un signo distintivo, y la oficina especializada debe valorar si la marca es susceptible de protección o no, si la protección de este derecho afecta derechos ya adquiridos en el país donde se solicita, si hay actuación de mala fe o competencia desleal, tomando en cuenta un

gran número de circunstancias que pueden llevar a la oficina especializada a rehusar la concesión del derecho. Queda claro que este procedimiento incluye fases posteriores de eventual declaración de invalidez del derecho, así como fases de renovación de este derecho.

Procedemos a transcribir el artículo en cuestión:

**Artículo 6<sup>quinquies</sup> [Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)]**

A.

1) *Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.*

2) *Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.*

B.

*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:*

1. *cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*

2. *cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;*

3. *cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.*

C.

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

1) *Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.*

2) *No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.*

D.

*Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.*

E.

*Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.*

F.

*Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.*

Concluimos de este aparte entonces, que el procedimiento para la adquisición y mantenimiento de la propiedad intelectual, y especial, del derecho de marcas, es muy diverso del procedimiento mero de registro de un título ya autorizado o en procedimiento de autorización y corrección por una autoridad o un notario, donde el registro se limita a registrar traspasos o modificaciones de estos derechos, y el registro implica la consolidación de una situación determinada frente a terceros adquirentes de buena fe. En el caso de propiedad industrial, la oficina especializada primeramente debe de conceder el derecho y el interesado adquirirlo antes de su inscripción, y en todas esas fases el derecho puede ser cuestionado e invalidado, además de que existe la necesidad de renovarlo. El efecto registral en este caso tiene una naturaleza muy diversa, siendo del procedimiento de concesión, adquisición y mantenimiento de los derechos respectivos la etapa mas importante, etapa que es un procedimiento administrativo encaminado a dar protección a los comerciantes frente a la competencia desleal que implica el uso de sus signos distintivos por otros comerciantes.

Ejemplo claro de esta naturaleza diferente, lo constituye el Artículo 6<sup>septies</sup> del Convenio, que se refiere a la inscripción de un derecho efectuado por el agente o representante del titular sin su autorización, veamos:

***Artículo 6<sup>septies</sup> [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]***

*1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*

*2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*

*3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.*

Este artículo nos da ya la protección en este procedimiento en el mismo sentido que el artículo 1256 del Código Civil da para el registro en materia civil. Pero en este caso, la protección tiene una dimensión no pensable en materia civil, que es precisamente el permitir la anulación del asiento registral y aún mas, la transferencia del derecho concedido al mandatario o agente a su verdadero titular, es decir, el registro de la marca no implica que el verdadero titular pueda en cualquier momento oponerse a un registro fraudulento, e incluso, el registro de una marca en el país no puede oponerse a un derecho válido dado en otro Estado Miembro, cuando se demuestre la existencia de Fraude.

De esta forma, la tutela de quien tenga un interés legítimo en registrar una marca opera en forma diferente y de manera mas efectiva en derecho marcario con respecto a los registros civiles. Y la razón es obvia, pues se desprende de la diferente naturaleza jurídica de los derechos inmateriales sobre los de propiedad sobre bienes materiales, muebles o inmuebles. En el caso de la propiedad intelectual, lo fundamental es la existencia del derecho, el cual se concede, se adquiere y se mantiene y es sujeto a revisión y cuestionamiento en cualquier momento, ya que los mismos en realidad se otorgan de forma temporal con el fin de alcanzar ciertos objetivos de política industrial. A diferencia de la propiedad sobre bienes materiales, la cual está garantizada por el artículo 45 Constitucional como una propiedad perpetua e inviolable, dada para garantizar la

libertad del individuo en ese ámbito de espacio físico, y que solo puede ser limitada por motivos de interés público debidamente comprobados. La propiedad intelectual se rige por otros principios, los cuales han sido muy claramente detallados en el artículo 7 del ADPIC, el cual establece:

### ***Artículo 7***

#### *Objetivos*

*La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.*

## **PROTECCIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN EL ADPIC**

La materia esta regulada en la SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, el artículo 15 del ADPIC se refiere a la *Materia objeto de protección*, donde se recogen los principios ya analizados del Convenio de París y se agregan otros que no son relevantes en este análisis, salvo el inciso 5 que establece lo siguiente:

*5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.*

El inciso es importante porque hace obligatoria para las partes una etapa procesal adicional, que es la publicación de la marca antes de su registro, pudiendo las partes ofrecer la oportunidad de oponerse al registro, pero en todo caso debiendo ofrecer una oportunidad razonable para pedir la anulación del registro.

Lo importante a recalcar acá es precisamente de con el ADPIC el procedimiento para la adquisición y mantenimiento del derecho de marca se hace mas completo, dando mayores oportunidades procesales para oponerse a la concesión y registro del derecho, lo mismo que a su posterior anulación.

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

Por su parte el Artículo 16 del ADPIC nos recuerda que el procedimiento de registro de marca es un procedimiento que confiere derechos antes que nada, derechos definidos por dicho artículo en los siguientes términos:

### **Artículo 16**

#### *Derechos conferidos*

1. *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*
2. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*
3. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.*

Por su parte, el artículo 18 del ADPIC también nos recuerda que el procedimiento de adquisición y mantenimiento de las marcas requiere una fase de renovación, ya que los derechos son de duración temporal. Veamos:

### **Artículo 18**

#### *Duración de la protección*

*El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.*

Por su parte, el artículo 19 del ADPIC nos aclara que podrá ponerse como condición para el mantenimiento del derecho que el mismo sea utilizado, por lo que en cualquier momento puede iniciarse una fase procesal para discutir si se ha cumplido con dicho requisito. Veamos:

### **Artículo 19**

#### *Requisito de uso*

1. *Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.*
2. *Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.*

### **REGULACIÓN EN EL ADPIC DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

En el ADPIC se establece claramente que la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual conllevan un procedimiento administrativo. Dentro de los principios que rigen este procedimiento encontramos lo dispuesto en el artículo 41, incisos 2 y 3, a los cuales remite expresamente el artículo 62,4 que analizaremos más adelante. Los incisos mencionados indican lo siguiente:

2. *Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.*
3. *Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.*

Con vista en estos incisos, cabe la pregunta si el exigir la aplicación el artículo 1256 del Código Civil no resulta una práctica contraria a esta normativa que, como tratado internacional, tiene rango superior a las leyes según dicta el artículo 7 constitucional. La normativa señalada establece claramente la obligación del Estado Costarricense de asegurarse que los procedimientos no sean innecesariamente complicados o gravosos.

En este mismo sentido, la **PARTE IV del ADPIC, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS**, en su artículo 62 nos aclara la materia:

### **Artículo 62**

1. *Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.*
2. *Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.*
3. *A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).*
4. *Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.*
5. *Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.*

## **PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE**

La materia esta regulada en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley N°7978. Nuestra normativa sigue los principios básicos establecidos en los convenios internacionales antes analizados.

En primer lugar, esta ley da cumplimiento a la obligación adquirida por el país para tener una oficina especializada en la materia. Esta oficina no es un mero registro, sino es una oficina para la adquisición y mantenimiento de estos derechos.

Siguiendo esta línea el Artículo 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nos indica:

*Artículo 91°- **Competencia del Registro de la Propiedad Industrial.** Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.*

La ley es clara en indicar que la función de este Registro va mucho más allá de la mera inscripción de documentos públicos autorizados por otra autoridad competente, como es el caso de los

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Registros Públicos. En este caso, estamos frente a una oficina que no sólo registra, sino administra la propiedad intelectual en Costa Rica.

De esta forma, los principios del procedimiento los efectos del registro son diversos a los de los Registros Públicos de carácter civil. Esta conclusión se extrae del análisis del Artículo 1º, que establece los objetivos de la ley:

*Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.*

El artículo primero es muy claro en indicar que el objetivo no es principalmente el registro de marcas, sino que se trata de una situación más compleja que arranca por la protección de derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, incluyendo la protección contra la competencia desleal.

En igual sentido, el artículo 2 de la ley nos define el Registro de Propiedad industrial en los siguientes términos:

***Registro de la Propiedad Industrial:*** *Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.*

De esta forma, nuestra legislación sigue la doctrina de que el Registro de la Propiedad Industrial tiene la función de conceder los derechos de marcas, con el objetivo de proteger los derechos e intereses legítimos de sus titulares, y una vez concedidos dichos derechos procede a registrarlos.

Siguiendo esta doctrina, el otorgar derechos especiales para el registro de marcas, es fundamentalmente un poder para efectos de obtener la concesión y protección de derechos, y para su mantenimiento y defensa durante todo el procedimiento.

Es importante indicar además que nuestra ley sigue también la tendencia de confundir lo que corresponde a la concesión del derecho y su registro, situación que si bien desde el punto de vista

técnico jurídico no es el mas correcto, desde un punto de vista práctico lo es en el sentido de que el derecho se otorga para ser ejercido en un mercado de competidores, y por lo tanto el registro con su efecto de hacer de conocimiento público el derecho concedido es parte inherente. El registro es la última etapa de la concesión de un derecho. Esto se desprende del análisis del CAPÍTULO IV de la Ley titulado **Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro, en especial del Artículo 25** que nos indica:

*Artículo 25º- **Derechos conferidos por el registro.** El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:*

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.*
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.*
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.*
- d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.*
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.*

*Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:*

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.*
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.*

*c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.*

Queda claro entonces, que en materia de marcas, nos encontramos en un procedimiento administrativo encaminado en tutelar los intereses legítimos de los titulares de las marcas, concediendo un derecho, concesión que culmina en el Registro de la Marca, registro que tiene carácter distinto al Registro de bienes materiales, porque en este caso su función es hacer de conocimiento público la concesión y mantenimiento de Derechos Marcarios.

### **DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS EN LA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

En igual sentido, el Capítulo II de la Ley nos habla del “**Procedimiento del registro de la marca**”. En especial, el Artículo 9 se refiere a la solicitud de registro, indicando para lo que acá nos interesa lo siguiente:

*Artículo 9º- **Solicitud de registro.** La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:*

*c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.*

*d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.*

*Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra.*

Este artículo es claro a la hora de indicar que en caso de que el solicitante sea extranjero deberá tener un apoderado en el país. En este sentido, deberá entenderse de conformidad con lo visto anteriormente que el apoderado que lo será para el procedimiento referido a la adquisición, registro y mantenimiento de los derechos respectivos.

Esta interpretación es coherente con el requisito de que para este procedimiento, el gestionante deberá tener el auxilio de un abogado, y que podrá realizarlo con un mandatario, el cual no se

indica si será abogado o no. En todo caso, si es importante analizar cual sería el tipo de poder en caso de que el mismo sea dado a un abogado.

Por último, es interesante hacer notar la posibilidad de que se utilice el poder que ya se había dado en otro expediente y que sea ya acreditado en el Registro de Propiedad Industrial.

*Artículo 10°- **Admisión para el trámite de la solicitud presentada.** El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:*

*a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.*

*b) Señala una dirección o designa a un representante en el país.*

*c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca.*

*d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.*

*e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica.*

El procedimiento para la concesión e inscripción de las marcas es un procedimiento muy complejo que tiene varias etapas, para todas las cuales es fundamental la aplicación del principio del informalismo a favor del administrado a fin de facilitarle la protección de sus derechos e intereses legítimos.

Este procedimiento esta definido en los artículos siguientes que se refieren a **Modificación y división de la solicitud (Artículo 11)**, el **Desistimiento de la solicitud.** (Artículo 12), el **Examen de forma.** (Artículo 13), el **Examen de fondo** (Artículo 14), las **Publicaciones de la solicitud** (Artículo 15), la **Oposición al registro de la marca ( y su concesión)** (Artículos 16 y 17) que podrá interponer cualquier persona interesada, con los fundamentos de hecho y de derecho y las pruebas pertinentes que se ofrecen, la **Resolución de las oposiciones** ( Articulo 18), donde “el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios” y finalmente el Registro (Artículo 18). El resultado final es la emisión de un **Certificado de registro** (Artículo 19). Pero el procedimiento no termina ahí, el CAPÍTULO III de la ley se

refiere a la **Duración, renovación y modificación del registro (Artículos Artículos 20 (Plazo y renovación del registro) donde se indica que la marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente y 21° referente al Procedimiento de renovación del registro.** En este procedimiento se sigue el mismo principio del informalismo<sup>3</sup> con respecto al nombramiento al apoderado, según nos indica el inciso c) que procedo a transcribir:

*c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.*

La posibilidad de presentar un poder acreditado anteriormente resulta de lógica si consideramos que en el fondo, se trata de la tutela de los derechos e intereses legítimos de un titular de una marca, y por lo tanto, todos estos procedimientos son parte del mismo objetivo definido por ley, por lo que no tiene sentido pedir un poder especial para cada uno de ellos.

Finalmente nuestra ley nos habla de otra etapa del procedimiento, el cual es la **Modificación en la renovación (Artículo 22) , la Corrección y limitación del registro (Artículo 23) y la División del registro (Artículo 24).**

Existe también otro procedimiento referido a las marcas y es el establecido en el **CAPÍTULO V, Transferencia y licencia de uso de la marca. La materia esta regulada en el Artículo 31 que nos indica:**

**Artículo 31 Transferencia de la marca .** El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.

---

<sup>3</sup> Ver LGAP, artículos 225 y 226. El principio del informalismo es un principio básico del Procedimiento Administrativo, ver Tratado de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo, 2 edición 1991, Buenos Aires, pg. XVII-25. “El procedimiento es informal sólo para el administrado: el decir, es únicamente el administrado quien puede invocar para sí la elasticidad de las normas del procedimiento, en tanto y en cuanto ella lo beneficie; ese informalismo no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir las prescripciones que el orden jurídico establece respecto a su modo de actuación, ni para eludir el cumplimiento de las leyes elementales del debido proceso..... Formalizar en extremo el procedimiento significaría desproveer de medios de protección administrativa eficiente a la mayoría de los particulares”.

Dicho artículo nos detalla los requisitos de la solicitud de transferencia de marca. Es importante notar en especial el siguiente inciso referido al mandato:

*g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.*

Acá se sigue el principio de informalismo citado, donde no es preciso para cada etapa del procedimiento un nuevo poder, sino que basta que se compruebe que se ha dado un mandato al gestionante. Este mismo poder es además válido para el caso del otorgamiento de una Licencia para el uso de la marca, según el Artículo 35 referido a la **Licencia de uso de marca**. Dicha licencia deberá inscribirse para que tenga efectos ante terceros. Si se inscribe, la inscripción devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley. De esta forma, el mismo mandato dado para la adquisición y mantenimiento de la marca cubre también la fase del procedimiento referido al licenciamiento de la misma.

En todos estos procedimientos es de vital importancia aplicar el principio del informalismo para cumplir con las obligaciones adquiridas por el país en los tratados internacionales ya mencionados, y además cumplir con los principios básicos de nuestro derecho administrativo.

### **REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LOS PODERES REFERIDOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS MARCAS**

En cuanto a los requisitos que deben tener dichos poderes, el Artículo 32 nos da una luz importante. Este artículo se refiere al procedimiento de **Cambio de nombre del titular**, para los casos en que las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

Este artículo nos indica los documentos que deben incluir la solicitud. En cuanto al mandatario nos indica:

*e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.*

*f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.*

De esta forma, el documento donde consta el poder debe cumplir únicamente los requisitos de estar legalizado y autenticado, no se pide que se otorgue en escritura pública.

### **IMPORTANCIA DE DAR FACILIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE UN MANDATARIO EN COSTA RICA ANTE PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN DEL DERECHO DE MARCA**

Es importante aclarar que dentro del procedimiento de adquisición y manutención de las marcas existe a diferencia de los Registros en Materia Civil el peligro de que el derecho sea cancelado, es decir que el procedimiento sea de **“Terminación del registro de la marca”**. De conformidad con el Artículo 36°- **“Control de calidad”**.

Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciataria use la marca cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor.

También el procedimiento, de conformidad con el Artículo 37° puede ser de **“Nulidad del registro”**. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

Por su parte el pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada. La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

De conformidad con el Artículo 38 puede abrirse un procedimiento de **“Cancelación por generalización de la marca”**. El mismo se inicia a pedido de cualquier persona con interés

legítimo y garantizando el debido proceso. En estos casos, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
- b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.
- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

Por su parte, el artículo 39 regula la “**Cancelación del registro por falta de uso de la marca**”. De conformidad con este artículo, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

Además, la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Es claro que en estos casos, debe facilitarse la representación del interesado por un abogado en Costa Rica, y la aplicación del Artículo 1256 del Código Civil sería totalmente absurda. Lo correcto es considerar los procedimientos de adquisición y manutención de las marcas como procedimientos encaminados a garantizar intereses legítimos tanto de los titulares de la marca como de los consumidores, intereses legítimos que se tutelan en procedimientos de administración de justicia, para los cuales debe de facilitarse la posibilidad del titular, especialmente en los casos de que se encuentre domiciliado en el extranjero, o sea un extranjero, de hacerse representar en Costa Rica a través de un abogado.

De ahí que la ley especial de propiedad industrial, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sea la ley especial que define el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de dichos poderes, ley que como especial que es, rige y no ha sido derogada por la modificación del Artículo 1256 del Código Civil, que es ley general y no especial.

### **NATURALEZA DE LOS PODERES PARA LA PROTECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MARCAS**

Analizada las disposiciones especiales referidas a los poderes para la protección y disposición de marcas, podemos concluir que por su objetivo y naturaleza del procedimientos, los mismos deben de ser considerados no como poderes especiales a la luz del Artículo 1256 del Código Civil, sino como poderes de naturaleza mercantil y para gestiones procesales, los cuales deben inspirarse en el Derecho Comercial y el Derecho Administrativo. Es importante aclarar acá, que esta materia es especial, y según los tratados internacionales vigentes antes analizados, la materia debe regirse por las leyes especiales de propiedad intelectual y no por las normas generales del Derecho Civil.

Esta interpretación esta en concordancia con el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que nos indica lo siguiente:

*Artículo 82º- **Representación.** Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.*

*Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.*

*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.*

Este artículo nos reitera un principio ya reiterado en los artículos analizados de esta ley, que el objetivo es facilitar al solicitante o titular domiciliado fuera del país que pueda defender sus derechos en todos los procedimientos relativos a la adquisición y mantenimiento de su derecho. Por esa razón, se piden requisitos básicos para el otorgamiento del poder, para los cuales basta su legalización, y no hace falta que los mismos sean renovados para cada una de las eventuales fases del proceso. Lo importante es que el poder esté acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, y no en los demás registros de carácter civil, como lo sería el Registro de Personas.

Las conclusiones que se extraen de los tratados internacionales analizados y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es coherente con los principios generales del Derecho Comercial y Derecho Procesal y con los principios que orientan el procedimiento administrativo, los cuales procedemos a analizar a continuación.

### **NORMATIVA SOBRE DEL OTORGAMIENTO DE PODERES EN EL DERECHO COMERCIAL COSTARRICENSE.**

Nuestro Código de Comercio sigue la misma doctrina de los tratados internacionales que dan prioridad a las leyes especiales sobre propiedad intelectual. Esta doctrina está claramente establecida por el Artículo 2 del mencionado Código el cual nos indica:

*ARTÍCULO 2º.- Cuando no exista en este Código, ni en otras leyes mercantiles, disposición concreta que rija determinada materia o caso, se aplicarán, por su orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos y costumbres y los principios generales de derecho. En cuanto a la aplicación de los usos y costumbres, privarán los locales sobre los nacionales; los nacionales sobre los internacionales; y los especiales sobre los generales.*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Del análisis del Artículo 2 queda claro que al existir en la Ley de Marcas disposiciones especiales sobre la forma como deben de otorgarse los mandatos para los procedimientos de adquisición, mantenimiento y disposición de estos derechos, rigen las normas especiales y no las generales del Código Civil, por lo que dichos poderes podrán emitirse válidamente si cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Marcas antes analizados, a saber, que sean debidamente legalizados y autenticados, y basta que consten los mismos en otros expedientes.

De esta forma, que en materia de sociedades y personas extranjeras, rige para el otorgamiento de poderes lo dispuesto en los siguientes artículos del Código de Comercio:

*ARTÍCULO 232.- Cualquier empresa o sociedad extranjera puede otorgar poderes para ser representada en el país, si llena los requisitos que expresa el artículo 226, con excepción del indicado en el inciso a); pero si se tratare de poder especial para un solo acto o gestión, bastará cumplir el requisito del inciso c) y la diligencia consular. Los poderes generales judiciales implican sumisión a las leyes y tribunales costarricenses; en los poderes especiales de esta clase, pueden las compañías exceptuar expresamente esta sumisión para determinados casos o relaciones concretas. Toda sociedad constituida con arreglo a las leyes extranjeras, que opere en el país o tenga en él sucursales o agencias, deberá cumplir con lo establecido en el inciso 13) del artículo 18. (Así reformado por el artículo 2º de la ley N° 7201 de 10 de octubre de 1990)*

Por su parte, los incisos relacionados con el anterior del Artículo 226 son los siguientes:

*ARTÍCULO 226.- ...En la escritura de poder consignarán:*

*c) Manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su caso, quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o contratos que celebren o hayan de ejecutarse en el país y renuncian expresamente a las leyes de su domicilio; y*

*d) Constancia de que el otorgante del poder tiene personería bastante para hacerlo. La personería social y la de los apoderados en los casos que requieran inscripción quedarán completas si se presenta al Registro Mercantil el mandato junto con un certificado expedido por el respectivo Cónsul de Costa Rica, o a falta de éste, por el de una nación amiga, de estar la compañía constituida y autorizada conforme a las leyes de su domicilio principal y una relación, otorgada como adicional, por el propio apoderado, aceptando el poder.*

*(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 4625 de 30 de julio de 1970)*

En estos artículos queda claramente recogido el informalismo en el otorgamiento de estos poderes por parte de entidades extranjeras, donde se requieren sólo los requisitos indispensables para dar seguridad jurídica. Estos mismos principios son los recogidos en la Ley de Marcas precisamente para facilitar a los comerciantes extranjeros la obtención de la protección de sus

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

intereses legítimos en materia de marcas. El pedir un poder en escritura pública constituiría una violación del Artículo 41 y 61 del ADPIC, ya que los mismos no *serán justos y equitativos* para los titulares de estos derechos que se encuentren en el extranjero, regidos en muchos casos bajo sistemas notariales distintos donde no existe la figura de las escrituras públicas tal y como se conocen en los sistemas notariales latinos. Se rompe el mandato que los requisitos “ *No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios*”.

Ejemplos de estos poderes especiales que pueden otorgarse ante un procedimiento en materia comercial, sin necesidad de escritura pública son los siguientes:

### Representación de los socios en asambleas de socios:

*ARTÍCULO 98.- Los socios tendrán derecho a un número de votos igual al de cuotas que le pertenezcan. Para efectos de votación las cuotas sociales serán indivisibles.*

*En las reuniones podrá emitirse el voto personalmente o por medio de apoderado general, generalísimo o especial. También podrá autorizarse a un tercero mediante carta poder.*

En igual sentido el siguiente artículo:

*ARTÍCULO 146.- Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado generalísimo o general o por carta poder otorgada a cualquier persona, sea socia o no.*

Es claro que aunque la asamblea va a tomar acuerdos que tengan efectos registrales, tales como el cambio de junta directiva, modificación de los estatutos, ect., los poderes dados para estas asambleas no deben ir en escritura pública, ya que en estos casos el interés principal es facilitar a los socios de que puedan hacer valer sus derechos en dichas asambleas.

### Representación de Acreedores en Juntas de Acreedores:

*ARTÍCULO 912.- A la junta podrán concurrir los acreedores con sus abogados. También los acreedores podrán hacerse representar por medio de carta-poder otorgada a otro acreedor o a un abogado. La carta-poder es un mandato especial para cada junta, se extiende en papel simple con los timbres correspondientes firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o por un abogado o notario. (Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 7130 de 16 de agosto de 1989)*

**REGULACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL Y ADMINISTRATIVO COSTARRICENSE**

Al respecto es importante retomar las conclusiones en el sentido de que la normativa de referencia para determinar los requisitos de los poderes para representar en estos procedimientos debemos buscarla en nuestro derecho administrativo y procesal civil.

El objetivo de esta sección es analizar dicha normativa.

**Normativa en el Derecho Procesal Civil**

Similares principios a los establecidos en el Código de Comercio podemos encontrar en materia de representación ante los procedimientos de justicia, donde el objetivo principal es facilitar a las partes la defensa de sus derechos e intereses legítimos y no imponerle cargas innecesarias que dificulten el acceso a la justicia.

En materia procesal civil rige la siguiente norma, que es derecho especial, referido a procedimientos judiciales y por lo tanto debe regir sobre el general, del artículo 1256 del Código Civil, referido a poderes especiales con efectos registrales:

El artículo 5 del citado Código nos indica el carácter especial y obligatorio de estas normas:

*ARTÍCULO 5.- Observancia de las normas procesales.*

*Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.*

El Artículo 118 nos indica los requisitos para dar un poder especial a un abogado a efecto de ser representado en un procedimiento judicial, el cual tiene por objeto la protección y tutela de derechos e intereses legítimos de las partes:

*ARTÍCULO 118.- Otorgamiento del poder.*

*No será necesario que el poder de quien represente a otro en proceso conste en testimonio de escritura pública, pues podrá hacerse en papel simple, con tal de que esté firmado por el otorgante, o si no supiere escribir o estuviere impedido para hacerlo, por una persona a ruego; en ambos casos debidamente autenticado por un abogado, que no sea aquél a quien se otorga el poder.*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

En igual sentido en lo que corresponde a los documentos otorgados en el extranjero, basta en el Procedimiento Civil, para su validez en el país que los mismos sean legalizados y no se requiere que se realicen en escritura pública:

### ***Artículo 374.- Documentos otorgados en el extranjero.***

*Los documentos públicos otorgados en el extranjero se equipararán a los públicos del país, si reúnen los siguientes requisitos:*

- 1) Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y las solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los actos los y los contratos.*
- 2) Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada.*

El Artículo 118 del Código Procesal Civil que recoge el principio del informalismo. Se trata de una norma procesal básica que facilita y garantiza el acceso a la justicia. En esos casos no se exigirá escritura pública para otorgar un poder a un abogado, se trata de una norma especial que excluye de su aplicación lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil. El artículo 118 antes mencionado expresamente indica que este poder no debe constar en escritura pública sino basta que sea en un documento privado debidamente autenticado, o legalizado por la vía consular según el caso.

### **Normativa en el Derecho Administrativo Costarricense**

Además de las normas y principios de esta rama ya vistos, es importante indicar que nuestro Derecho Administrativo define claramente el principio del informalismo en materia del otorgamiento de poderes para la representación de un abogado en los procedimientos de administración de justicia.

El mismo esta definido en los siguientes artículos de la Ley General de la Administración Pública:

*Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas*

En concordancia con este principio básico definido en el artículo 224, el artículo 283 establece los requisitos de los poderes para efectos de ser representación en el procedimiento.

*Artículo 283.- El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento.*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente:*

*a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; y*

*b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte<sup>4</sup>.*

La ley de marcas sigue este mismo principio de la Ley de Marcas claramente establecido en su artículo 32 inciso e). Se trata de ley especial tanto por ser ley comercial y ley de propiedad intelectual, sino también derecho procesal cuyo acatamiento es de orden público ya que esta de por medio el acceso a la justicia de las partes, derecho consagrado ya en la Constitución Política de Costa Rica.

Esta norma procesal es básica en la materia porque da prioridad al acceso de justicia, si el apoderado especial es un abogado y se pretende que este represente en el proceso al actor, no se aplica en la materia lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil, sino se aplica lo dispuesto en este artículo que expresamente indica que no debe constar en escritura pública sino basta que sea en un documento privado debidamente autenticado, o legalizado por la vía consular según el caso.

---

<sup>4</sup> Es interesante la aplicación del Artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo que aquí interesa establece:

*Artículo 367.-*

*1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen procedimientos administrativos de carácter general, o cuya especialidad no resulte de la indole de la materia que rijan.*

*2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo:*

*f) Los procedimientos en materia de Registros Públicos;*

*h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley, cuando existan motivos igualmente justificados que los de los incisos anteriores, y siempre que estén regulados por ley.*

*3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales.*

Importante acá es rescatar en primer lugar que el Registro de la Propiedad Industrial no forma parte del Registro Público, sino del Registro Nacional, y es precisamente creado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que en principio si se aplicaría la Ley General de la Administración Pública, y en todo caso, se aplicarían las normas de procedimientos especiales fijadas en la Ley de Marcas antes analizada, lo cual nos llevaría a mantener el principio de que los poderes pueden otorgarse en documento privado debidamente legalizado. De esta forma, en lo que concierne a los poderes con efectos registrares que afecten el Registro Público, se aplicaría el artículo 1256 de CC pero únicamente en lo que se refiere a actos con efectos meramente registrales de carácter civil, sea en la de disposición de los Derechos Inscritos. En su caso, los procedimientos de defensa de los mismos están regidos por el Código Notarial referido a las facultades de Notario Otorgante, o en Derecho Procesal Civil, en lo que se refiere a los procedimientos judiciales para pedir la anulación de actos registrales, donde se aplicaría el Artículo 118 de dicho cuerpo normativo en lo que se refiere a poderes judiciales. De esta forma, la interpretación propuesta en este Voto salvado es coherente con nuestro ordenamiento jurídico visto como un todo.

La Ley de Marcas sigue este mismo principio claramente establecido en su artículo 32 inciso e). Se trata de ley especial tanto por ser ley comercial y ley de propiedad intelectual, sino también derecho procesal cuyo acatamiento es de orden público ya que esta de por medio el acceso a la justicia de las partes, derecho consagrado ya en la Constitución Política de Costa Rica.

### **CONCLUSIONES:**

Del análisis anterior podemos concluir el otorgamiento de poderes para el registro de marcas sigue los mismos principios básicos del derecho procesal administrativo y civil, para los cuales, en el caso de ser otorgado a un abogado, basta que se hagan en documento privado, indicando que es para el proceso de defensa de los derechos e intereses legítimos en materia de derecho marcario. De esta manera se aplican directamente La Ley de Marcas, que sigue los mismos principios de los Artículos 118 y 374 del Código Procesal Civil y los Artículo 283 y 294 de la Ley General de la Administración Pública. Esta normativa está en plena armonía con los Tratados Internacionales que regulan la materia con rango superior a la ley, en especial el Convenio de Paris y el ADPIC.

### **SOBRE LA GESTORÍA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL:**

Siendo este asunto meramente incidental en el análisis antes planteado, si es importante aclarar la necesidad que la gestoría sea ratificada por el representado dentro del término de ley que es de 3 meses, tal y como se analizó en el considerando Quinto del Voto principal, situación que al no darse hace inválida sus actuaciones como gestor.

Al respecto la gestoría de quien interviene en nombre de otro se tiene desde el momento en que el que actúa se tiene como actuando sin poder suficiente para la gestión, de forma que para efectos del considerando antes indicado, la ratificación del interesado ha debido darse desde el momento en que se previno al gestionante la presentación de un poder válido, por lo que no ha lugar a un gestionante que se apersona como apoderado pero sin poder suficiente de prorrogar dicho plazo iniciando gestiones posteriormente en calidad de gestor sin poder. Es decir, en el tanto se considere que el poder del gestionante no es válido o no se ha acreditado, se tiene como gestor hasta tanto no presente un poder válido, por lo que sus gestiones tendrán validez, en el caso de un interesado no domiciliado en el país, en el término de 3 meses, en el cual deberá acreditarse un poder válido, o la ratificaciones de sus actuaciones por parte del interesado.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

En el caso de marras, al haber ya acreditado el interesado un poder válido ya reconocido para sus gestiones anteriores en relación a la marca en cuestión y la misma parte otorgante, debe regir lo dispuesto por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente y no el Artículo 1256 del Código Civil por lo que debe tenerse las actuaciones del gestor como válidas en su calidad de apoderado ya acreditado ante el Registro de Propiedad Intelectual.

### ***POR TANTO:***

Declaramos con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en nombre de la empresa **BAUSCH & LOMB INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinte minutos del siete de noviembre de dos mil cinco la cual, en lo apelado, revocamos dicha resolución por constar en el expediente poder especial otorgado en concordancia con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como el Artículo 118 y 374 del Código Procesal Civil, así como el 283 y 294 de la Ley General de la Administración Pública.

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

***Licda. Rocío Cervantes Barrantes***