



Expediente N°: 2007-0094-TRA-PI

Inscripción de la marca “LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE” (Diseño)

Sur Química Internacional, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9001-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 308-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-294-039, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, cédula de persona jurídica 3-012-030819, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y seis minutos del cinco de abril de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 15 de diciembre del 2003, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, casada una vez, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, arrogándose la representación de la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE**” (Diseño), en Clase 01 de la clasificación internacional, para proteger adhesivos industriales.

II- Que dentro del plazo de ley, mediante escrito presentado el 20 de agosto de 2006, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, planteó oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.



III- Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y seis minutos del cinco de abril de dos mil seis, se dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 y su reforma, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE (DISEÑO), en la clase 1 internacional, presentada por LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, S.A. de esta plaza, la cual se ACOGE, y ordenar anotar en el asiento de inscripción que no se hace reserva de los términos ‘Super Word Working Glue’ (...)*”.

IV- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2006, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, planteó en tiempo recurso de apelación, exponiendo los agravios en esa oportunidad.

V- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesadas, mas si la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este asunto, se tienen como hechos probados, los siguientes:

- 1º Que el escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca “**LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE (Diseño)**”, por cuenta de la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, fue presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 15 de diciembre de 2003 (ver folio 1).



2º Que para esa fecha, el señor **Daniel De la Garza Chamberlain** carecía de facultades de representación y ratificación de lo actuado por otros apoderados en nombre de la sociedad indicada, pues la escritura pública en la que se le confirió tal poder fue otorgada el día 29 de setiembre del 2004 (ver folios del 28 al 30).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado que la Licenciada **Denise Garnier Acuña** tuviera la calidad de apoderada especial registral de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, a la fecha de presentación de la solicitud de marca, sea el 15 de diciembre de 2003.

TERCERO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS.

Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.

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

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



cuestión de orden público, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas



cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

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

Ahora bien, el papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad, como vehículo de competencia en un mundo en donde las fronteras geográficas no tienen, para el comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas jurídicas extranjeras, titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan por inscribirlas en otros países para su utilización y defensa. Y como es obvio, ese trámite lo suelen hacer a través de representantes, quienes deben poseer un poder válido y suficiente (véanse los artículos 1257 del Código Civil, y 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Por eso, desde una perspectiva de derecho positivo, nada justifica, ni siquiera desde el interés particular, dejar de tomar los recaudos necesarios para asegurar la validez de los actos a la hora de controlar la intervención de otro a favor del titular de la relación jurídica, como en este caso lo serían, claro es, los titulares extranjeros de signos distintivos a quienes les interesa registrarlos en el país.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de inscripción de marca, la Licenciada **Denise Garnier Acuña** indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, se demostraba por el poder especial registral cuyo original se encontraba adjunto a la marca **“WALL MASTER (Diseño)”**, de la **Clase 01, Expediente N° 2003-8669**. Posteriormente, el señor **Daniel de la Garza Chamberlain**, actuando como apoderado especial de



la misma empresa, y por escritos presentados los días 23 de febrero (folio 11), 25 de junio (folio 19) y 5 de octubre (folio 27), todos de 2004, indicó que su poder se encontraba presente en el mismo expediente al que remitió la Licenciada **Garnier Acuña** en el escrito inicial.

Sin embargo, por haberlo presentado el propio señor **de la Garza Chamberlain** junto con el último escrito aludido, se puede observar que dicho poder no fue otorgado a la citada profesional, por lo que su legitimación procesal no puede provenir de dicho documento tal y como lo afirmó la propia Licenciada **Garnier Acuña** en la solicitud de inscripción. Además, del mismo documento se desprende claramente que el poder mencionado se otorgó el día 29 de setiembre de 2004, fecha posterior a la presentación de esa solicitud. Entonces, de la documentación presentada al expediente, se deduce claramente que la Licenciada **Garnier Acuña no era apoderada de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A.**, ni al momento de presentar la solicitud de marca, ni tampoco al contestar el 16 de marzo de 2004 una prevención que el Registro a quo hizo (que consta a folio 16); y también se colige que tampoco lo era el señor **de la Garza Chamberlain** al momento de ratificar, en su escrito presentado el 23 de febrero de 2004, todo lo actuado por ella.

QUINTO: SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE SANEAMIENTO EN EL CASO

CONCRETO: Este Tribunal se ha dedicado en sus votos más recientes a dar un giro al tema de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, adoptando una posición favorecedora de la subsanación de los requisitos necesarios para su debida comprobación.

Sin embargo, en el presente caso, se denota una irregularidad de distinta índole, toda vez que nunca se llegó a demostrar que en el expediente 2003-8669 existiera un poder otorgado a la Licenciada **Garnier Acuña**, tal y como ella misma lo afirmara en su escrito de solicitud de inscripción. Por otra parte, el señor **de La Garza Chamberlain**, en su escrito presentado el 23 de febrero de 2004, también afirmó estar legitimado procesalmente de acuerdo al documento presentado al expediente 2003-8669, y sin embargo, se pudo comprobar que dicha legitimación fue otorgada en escritura pública hasta el 29 de setiembre de 2004, fecha muy posterior a la de su primer escrito.



Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la ratificación que hizo el señor **de La Garza Chamberlain** de lo actuado por la Licenciada **Garnier Acuña**, porque es un contrasentido que se autoricen actuaciones por un apoderado que no lo era al momento de realizarse, o lo que es lo mismo, que un apoderado ratificar actuaciones realizadas antes de haber obtenido él mismo su poder, que es lo que se presenta en este caso. Entonces, como quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, queda claramente demostrado la Licenciada Garnier Acuña no tenía esa legitimación al momento de la solicitud, y dicha situación no puede ser subsanada por el apoderado **de la Garza Chamberlain**, ya que su poder obtiene efectos jurídicos a partir del su constitución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción formulada. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada, y en su lugar debe declararse inadmisibles las solicitudes de inscripción de la marca **“LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE” (Diseño)**, por carecer la solicitante **Denise Garnier Acuña** de legitimación procesal para realizarla. Así las cosas, el recurso de apelación se debe declarar con lugar, pero no por los agravios expuestos por el apelante, sino por las consideraciones expuestas en esta resolución.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, por lo que se revoca en



todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y seis minutos del cinco de abril de dos mil seis. En su lugar, se declara inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca **“LANCO SUPER WOOD WORKING GLUE” (Diseño)**, en **Clase 01** del nomenclátor internacional, efectuada por cuenta de la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, por carecer la solicitante, Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de legitimación procesal para realizarla. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de marca.

Falta de legitimación.