

Expediente N° 2006-0088-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SILIKON (Diseño)”

ALCON INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2002-4273)

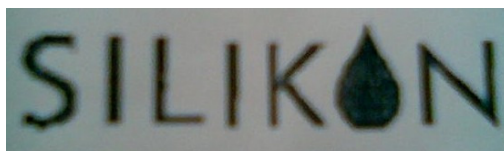
VOTO N° 154-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de junio del dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de san José, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ALCON, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con tres minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cinco.

RESULTANDO:

I- Que mediante escrito presentado el veinticinco de junio del dos mil dos, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Alcon Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicitó la marca de fábrica y de comercio:



En clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir una preparación farmacéutica para usarse en cirugía oftálmica.

II- Que por resolución dictada a las dieciséis horas tres minutos del veintisiete de setiembre del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***“POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, este Registro tiene por abandonada la solicitud de la marca SILIKON, en clase cinco internacional, expediente No 2002-4273 y presentada por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especia; procédase al archivo del expediente. NOTIFÍQUESE.”*** (Las negritas son del original).

III- Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el veinticuatro de febrero del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía mercantil relacionada apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veinticuatro de mayo de este mismo año sustanció ese recurso pretendiendo, en síntesis, lo siguiente: 1- Que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, por la incorrecta aplicación de la normativa correspondiente a la inscripción de marcas y derechos de propiedad intelectual, puntualmente los artículos uno, seis, seis bis y dieciseis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Así también que se declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Público que señalan los criterios de calificación de los documentos que se presentan ante esa Dependencia. 2- Que se declare improcedente la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto establece un plazo de quince días para la corrección de defectos formales de la solicitud de registro de una marca, al documento de poder especial otorgado en escritura pública. 3- Que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es válido y eficaz, pues cumple con los requisitos exigidos legalmente. 4- Que se declare expresamente que la norma que regula el plazo en el cual debe corregirse el documento de escritura pública en el que consta un poder especial, cuando el mismo contiene un defecto, es el artículo 468 inciso 5) del Código Civil y que para verificar la subsanación de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al Notario. 5- Que se declare la nulidad de la resolución de las dieciséis horas tres minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cinco que dispuso el abandono de la solicitud de la marca “**SILIKON (Diseño)**” y el archivo del expediente.

IV- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En relación la calificación realizada por el Registro y las nulidad de las circulares que la sustentan. A-) Mediante minuta de calificación de fecha 26 de julio del 2002,

el Registro de la Propiedad Industrial señaló como causal suspensiva de la inscripción el defecto de que se debía “aportar un poder especial en escritura pública (artículo 178 del Código Notarial y 1256 del Código Civil)”, y mediante minuta del 22 de agosto de ese mismo año, se apercibió que “el distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que el mismo puede inducir a error en cuanto a los productos o en su efecto descriptivo de las características. Además carece de novedad y originalidad. El Convenio de París en su artículo 6 inciso 1 establece que cada país establecerá las condiciones de registro y depósito de una marca. El artículo 6 quinquies B-1 es claro al señalar que una marca cuando este desprovista de carácter distintivo no podrá inscribirse. Literal: C, D, G artículo 7” ”. Estima este Tribunal que los defectos relacionados fueron claramente redactados y se les dio la fundamentación jurídica adecuada, tal como lo ordena el artículo 6 párrafo tercero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, circunstancia que demuestra que carece de sustento el agravio expresado por el recurrente en cuanto a que no se le indicó claramente cuál es el defecto del documento de poder presentado ante el Registro.

B-) Por otra parte, observa esta Instancia que aunque en la Resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del siete de junio del 2004, se hace alusión a la Circular No RPI-07-2004, la referencia tenía como fin comunicarle al petente que si su condición era nacional tenía dos meses calendario para presentar el poder en escritura pública y si era extranjero, seis meses calendario a partir del día siguiente hábil de la respectiva notificación. No se relaciona en ninguna otra resolución las circulares que luego se impugnan. Además, no habiéndose dado, al contestarse la audiencia conferida por este Tribunal para presentación de alegatos y pruebas, una referencia expresa y puntual a cuáles circulares se refiere el recurrente o que disposiciones de su contenido se impugnan, deviene inatendible su pretensión para que se declare su nulidad absoluta. A lo anterior debe agregarse que aunque en el expediente administrativo constan una serie de cuestionamientos por supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la Circular RPI- 001-2005 de fecha 20 de enero del 2005 (ver folio 20), dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, está claro que este Tribunal no puede entrar a conocer de esos extremos, no sólo porque algunos de ellos no son de competencia material de esta jurisdicción, sino también porque esa vía procedimental no es la idónea. Aunque este Superior Jerárquico ha admitido la posibilidad de impugnación de circulares en cuanto a aspectos de materia sustantiva registral, reconociendo “*su naturaleza jurídica de acto administrativo general de efecto interno, lo que*

obliga a ventilar su eventual disconformidad con el ordenamiento jurídico superior, en sede administrativa y no jurisdiccional, como podría erradamente pensarse en algún momento..." (ver Voto No 087-2005 de las 14: 00 horas del 29 de abril del 2005), está claro que este tipo de pretensiones debe ventilarse mediante el procedimiento de recurso, cuando el mismo esté previsto para el Registro de que se trate, o bien mediante una diligencia administrativa particular y autónoma que conlleve al dictado de un acto o resolución definitiva ordenada por cualquiera de los Registros que conforman el Registro Nacional, hipótesis que si aplica al Registro de la Propiedad Industrial. Todo lo anterior conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

SEGUNDO: Sobre la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para la subsanación de la escritura de poder presentada junto con la solicitud.

El artículo 9 inciso d) referido, establece que la solicitud de registro de una marca contendrá *"el nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país"* y en el párrafo siguiente dispone al respecto que *"cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente..."* El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si : *"c) Señala una dirección o designa a un representante en el país"*. Finalmente, el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: *"de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud"*.

La interpretación armónica de esta disposiciones nos permite inferir que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de registro de una marca en la que se actúe mediante apoderado. Aunque documentalmente la acreditación del mandato pueda verse como un acto separado de la solicitud propiamente dicha, registralmente no lo es, pues aunque esta última constituye el documento principal, el otro constituye un documento accesorio indispensable sin el cual dicha solicitud carece de validez, pues faltaría el elemento de la legitimación que es esencial para sustentar la pretensión

administrativa. En efecto, la doctrina más moderna sobre este particular ha sostenido:

“ Se puede diferenciar la capacidad de aptitud genérica o abstractamente concebida - legitimatio ad processum – de la capacidad singularmente ejercitada – legitimatio ad causam -, en relación con el lugar en que se encuentre el sujeto respecto a la pretensión procesal. Y también, la legitimación ligada con el fondo del asunto. Sea dimensión sustancial.

“ La legitimación constituye esa posición de privilegio en que están aquellas personas que, en razón de la ley, tienen un rango especial, en su relación con el objeto de la litis... No basta con la simple existencia de las partes, sino que es de trascendental importancia determinar si el actor es el sujeto con derecho para ser parte, y poder así obtener alguna decisión jurisdiccional.

*“ Al igual que debe determinarse si el sujeto demandado es o no la persona que ha de sufrir la carga que su **status** implica. No resulta correcto, entonces, prescindir de esta relación, para analizar en todo contexto la institución en estudio.*

“ De tal manera que el sujeto y el objeto quedan ligados, directa o indirectamente, a los efectos de comprensión de la legitimación sea activa o pasiva. De lo dicho, se puede colegir, que la legitimación es un requisito de admisión de la pretensión en cuanto al fondo, y no solamente un requisito para la existencia de un proceso. Por esto, la legitimación es importante para determinar la necesaria fusión entre los sujetos y la pretensión apoyada o no en un derecho o algún interés de relevancia jurídica.” (JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La Legitimación Administrativa, IJSA Investigaciones Jurídicas S. A., II edición, San José, 2000, p. 116-117).

Se dice que el documento básico o principal da prueba por sí mismo del acto jurídico y deviene típicamente inscribible siempre y cuando cumpla las condiciones de validez y formalidades de la ley (artículo 1007 Código Civil), así como los requisitos reglamentarios dispuestos por la legislación registral. El documento complementario o accesorio no es inscribible por sí mismo, sino como apéndice o añadidura de otro título tal como ocurre con aquellos que acreditan la personalidad y facultades de las partes, los que justifican la autorización o aprobación judicial o administrativa de ciertos actos o las certificaciones del Registro Civil u otros registros u oficinas públicas.

En el caso sub exámine, el recurrente estima que la prevención que hizo el Registro de la Propiedad Industrial para que se subsanara el documento público por el cual se confirió el poder especial –a la luz de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Marcas– es improcedente, pues

por tratarse de un instrumento notarial, su subsanación se debe regular por lo normado en el Código Notarial y las directrices de la Dirección Nacional de Notariado. Considera que el plazo de quince días concedido por dicha Ley lo es para la corrección de defectos de forma propios de la solicitud de registro de la marca, pero no es de aplicación para los notariales que son otorgados en escritura pública, caso en el cual no se puede administrativamente establecer un plazo pues ello restringe al Notario en el ejercicio de su función y le obliga a algo que la legislación especial no contempla.

Este Tribunal no comparte la tesis del recurrente, pues aunque lleva razón en cuanto a que es el Código Notarial y las directrices de la Dirección Nacional de Notariado las que regulan el procedimiento de subsanación de defectos de los documentos notariales, desconoce que la Ley de Marcas, al referirse a la solicitud de registro y sus condiciones de admisibilidad, lo hace refiriéndose no sólo al documento principal propiamente dicho, sino también a todos y cada uno de los documentos complementarios, pues de lo contrario, carecería de sentido el plazo de quince días que se impone para la subsanación de requisitos, al quedar al libre albedrío del Notario la oportunidad para subsanar aquellos documentos de naturaleza notarial, en menoscabo de la celeridad del procedimiento registral marcario y el principio de preclusión al que se ven sometidas sus diversas etapas por omisión de formalidades en el plazo estipulado. Como consecuencia de ello, dado que en general la preclusión supone el “agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo VI, 27 edición, p. 352), el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza a la Administración Registral a tener por abandonada la solicitud, si el solicitante no subsana los defectos de forma en el término indicado a partir de la debida notificación.

TERCERO: En relación a la exigibilidad de escritura pública en los poderes especiales.

Como consta en el expediente administrativo, la solicitud de registro del signo marcario que nos ocupa, fue presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en concepto de apoderado especial de la compañía Alcon Inc., sin que se aportara en esa oportunidad documento alguno que acreditara dicha representación. Mediante minuta de calificación de fecha 07 de junio del 2004, se previno por parte del Registro que para continuar el trámite respectivo se debía: “aportar poder especial en escritura pública, de acuerdo con el Voto No 118-2003 del Tribunal Registral

Administrativo, el memorando AJ-RPI-N 62-2004 y la resolución No 2004-00576 de la Dirección Nacional de Notariado. (De acuerdo con la Circular No RPI-007-2004, si la solicitante es nacional se otorgarán dos meses calendario y si es extranjera seis meses calendario, plazo que corre a partir del día siguiente hábil a su notificación).”

Al oponerse a dicha prevención, alegó el apelante que “...*al ser la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos una LEY ESPECIAL y además haber entrado en vigencia en fecha posterior a la reforma del artículo 1256 del Código Civil, la misma crea un régimen especial para el otorgamiento y registro de poderes para el trámite de asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual, que no tienen relación alguna con el artículo 1256 del Código Civil...*”. Posteriormente, mediante escrito presentado el 03 de marzo del 2005, se aportó el testimonio original de la escritura número doscientos ochenta y nueve, otorgada ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, visible folio ciento cuarenta y seis del tomo tercero de su Protocolo, en la cual comparece únicamente el Licenciado Vargas Valenzuela declarando que el señor Stefan Basler, es el Gerente de Finanzas de la sociedad denominada ALCON INC y que en ese carácter lo nombró apoderado especial, nombramiento que se observa del documento que en ese acto exhibió y cuya copia guardó el Notario cartulante en su Archivo de Referencias. Por resolución de las dieciséis horas tres minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró abandonada la solicitud de la marca “**SILIKON (Diseño)**”, con base en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estimar que el documento público presentado no constituye un contrato de mandato y que en consecuencia se omitió así el cumplimiento defectivo de lo solicitado en el auto de referencia. Se citó además como fundamento de lo resuelto, el Voto No 137-2005 de las 11:45 horas del 27 de junio del 2005 de este Tribunal Administrativo.

El elenco de hechos expuesto compele a esta Instancia Superior a esclarecer y explicar la interpretación **actual** que se abriga en relación a la acreditación de poderes especiales en sede registral, especialmente en lo que concierne al Registro de la Propiedad Industrial. Al respecto debe tenerse presente que desde hace varios años, y a partir del criterio vertido por este Tribunal en el Voto No 118-2003, se ha venido exigiendo la escritura pública, no obstante los requisitos para verificar tal formalidad han variado constantemente, por lo que es necesario redefinirlos conforme a derecho y dentro de los principios que integran la seguridad jurídica registral,

reconociendo como tales el de certeza y celeridad para los usuarios, contenido en el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública.

La idea esencial sobre la que gira el problema consiste en que la comparecencia ante un Notario actuando en nombre de otro por medio de un poder especial, requiere a partir de la reforma del artículo 1256 del Código Civil, que tal poder haya sido otorgado en escritura pública cuando el acto o contrato en que se actúa por medio de mandato tenga efectos registrales. Esta formalidad fue impuesta por la ley sustantiva, razón por la que prevalece frente a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos –ley especial– que aunque es de posterior promulgación no contiene ninguna disposición que en forma inequívoca sea incompatible con lo ya regulado. De importancia medular es tener presente también la disposición contenida en el artículo 28 de nuestro Código Civil, que dispone:

*“ 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 instrumentos públicos, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.”*

Ahora bien, conforme al principio de legalidad registral (artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción citada), debe exigirse a los testimonios de escritura que se presentan a los Registros para acreditar la vigencia de las personerías con que se actúa, al momento de solicitar una marca, únicamente los requerimientos que advierte el párrafo segundo del artículo 84 del Código notarial, todo con vista del documento que contenga el poder original, sea para sustituir el mismo o para actuar directamente, a saber:

- a) **Funcionario** ante el cual se tramitó el poder originario (**o en su defecto manifestación notarial** de que el poder con que se actúa está debidamente **legalizado** de conformidad con las leyes del Servicio Consular, pues aquí el trámite de legalización subsume el requisito del funcionario, por lo que no es necesario prevenirlo en caso de que no se indique)
- b) **Fecha** a partir de la cual tiene efectos el poder originario
- c) Verificación de que el poder originario fue **depositado** -por parte del Notario- en su **archivo de referencias**. (art. 47 Código Notarial)

La calificación registral, en lo que se refiere a las representaciones (Art. 84 Código Notarial y 27 de la Ley Sobre Inscripción citado), se realiza dentro de un marco que se restringe al contenido mismo del documento, el cual goza de fe pública conforme lo estipula el artículo 31 del Código Notarial, que en lo conducente reza:

“ ...En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del Notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él”.

Debe apreciarse además, que la finalidad de la reforma del artículo 1256 del Código Civil estuvo centrada en garantizar en la sede registral dos intereses muy puntuales: a) La existencia de los poderes especiales con que se actúa en nombre de otro, dentro de un contrato cuyo objeto deba ser inscrito en alguno de los Registros del Registro Nacional. b) La garantía de que las facultades con las que actúan los representantes son las requeridas para la validez y eficacia del acto de que se trate. El legislador como medio para hacer efectiva tal finalidad escogió la formalidad de la escritura pública, con lo cual a su vez se procuró la certeza de lo siguiente:

- a) La actuación de un profesional en derecho verificando la validez y eficacia del acto: NOTARIO PUBLICO.
- b) La existencia del poder, no solo por su otorgamiento en escritura pública, sino también, por la incorporación de los poderes especiales -con que se actúa en representación de otro- al archivo de referencias del Notario ante el cual se ejecuta el poder originario.

De lo expuesto, se puede colegir que el requisito de la escritura pública no es un fin en si mismo, sino una formalidad por medio de la cual registralmente se propuso contar con las garantías de existencia, validez y eficacia de los poderes con que se solicita una inscripción en el Registro Nacional, debiendo entenderse que éstas se pueden definir como sigue:

- Existencia, respecto de su ubicación en un archivo público (protocolo notarial o archivo de referencias según sea el caso, según artículo 47 del Código Notarial)
- Validez, en cuanto a su adecuación a derecho. (Artículo 87 del Código Notarial)
- Eficacia, garantía de su idoneidad para provocar los efectos jurídicos queridos por las partes. (artículo 124 del Código Notarial)

La discusión del problema, tanto en sede administrativa como en la jurisprudencia que sirve de antecedente a este Tribunal, ha girado exclusivamente alrededor de la formalidad de la escritura y ha dejado de lado -o desconocido-, la finalidad para la cual se reformó el artículo 1256 del Código Civil. Es por ello que, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 10 del Código Civil en relación con la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en forma integrada debe tomarse en cuenta varios factores, para generar una alternativa de solución al problema de estudio respecto de la reforma al artículo 1256 del Código Civil y su aplicación al momento de realizar la calificación registral, cuando una persona actúa en nombre de otro por medio de un poder especial. Entre los criterios que se deben sopesar se encuentran: a) El sentido propio de las palabras en relación con su contexto. b) Los antecedentes históricos y legislativos de la norma. Y c) La realidad social del tiempo en que sea ésta se aplica.

Estos tres aspectos, deben valorarse a su vez atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas. Bajo esta opción metológica, podemos concluir que la finalidad para la cual fue reformado el artículo 1256 citado, tal y como fue delimitado, se centra en generar garantía de certeza en la sede registral respecto de la existencia, validez y eficacia de los poderes con que se solicita una inscripción en cualquiera de los registros del Registro Nacional. Lo anterior -para efectos registrales- queda garantizado con la intervención notarial, gracias a las competencias que al Notario se le imponen por ley y cuyo resultado formal es un documento público investido de fe pública (artículo 31 y 124 Código Notarial citados). Compete al Notario desde su ámbito de inmediatez con el acto en general y las manifestaciones de voluntad de las partes contratantes en particular; la identificación de las partes (artículo 39 Código Notarial), pero además -de nuestro interés en razón del problema planteado- conforme al artículo 40 del mismo cuerpo normativo, al Notario compete exclusivamente:

- a) Apreciar la capacidad de las personas físicas
- b) Comprobar la existencia de las personas jurídicas
- c) Comprobar las facultades de los representantes
- d) Comprobar cualquier dato o requisito exigido por la ley para la validez o eficacia de la actuación.

Nótese que según el inciso d) del artículo 7 de Código Notarial, a los Notarios se les prohíbe autorizar actos o contratos contrarios a la Ley o ineficaces; es decir, a contrario sensu, si otorgan los actos donde interviene un representante, tanto de una persona física como jurídica, se

presupone conforme los efectos sustantivos y adjetivos del documento notarial, que los requisitos del artículo 40 antes referido, fueron debidamente verificados en el marco de la competencia material de la función notarial, la cual legitima y autentica los actos en que intervienen dichos profesionales por gozar de fe pública; siendo que ésta última puede ser impugnada exclusivamente en sede judicial y nunca en sede registral. La práctica del Notariado se realiza con sujeción al Código Notarial y cualquier otra regulación de ley especial o general aplicable al acto en el cual interviene. (artículo 30; incisos a) y d) del artículo 34 Código Notarial). De manera que el Notario en el cumplimiento de su deber debe comprobar las facultades de los representantes y la existencia de las personas físicas y jurídicas que ante él actúan; cuando se trata de poderes expedidos en el exterior, debe cumplir con verificar la debida legalización de los documentos con las formalidades que establece el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual podrá continuar con su asesoramiento y la correspondiente redacción y expedición del documento de que se trate. En particular, tratándose de empresas o sociedades extranjeras, el poder especial que se confiera para un solo acto o gestión en el país deberá considerar las previsiones del artículo 232 del Código de Comercio en relación con el 226 de ese mismo cuerpo normativo.

En el caso de la sustitución de poderes otorgada en escritura pública, hecha al amparo de los artículos 1264 y 1266 del Código Civil y cumpliendo con los requisitos de ley verificados por el Notario, en especial la expresa manifestación para sustituir el poder; debe considerarse como un contrato que, gracias a la competencia material de la función notarial, no sólo cumple con el requisito formal de la escritura pública, sino que –para efectos registrales– cumple con la finalidad que motivó la reforma del artículo 1256 del Código Civil.

La ejecución de todas las obligaciones antes referidas, son propias de la responsabilidad notarial (artículos 15 y siguientes. del Código Notarial), y se presumen para los efectos de calificación registral con la simple verificación de los requisitos que al efecto fueron enunciados del artículo 84 de ese cuerpo normativo.

CUARTO: En relación a la validez y eficacia del poder especial acreditado por el recurrente. Analizado los documentos presentados en sede registral por el apelante para acreditar su representación, consta que el poder original por el cual se le constituyó mandatario,

en los términos exigidos por el artículo 84 de reiterada cita, es un documento privado que aunque fue certificado o autenticado por un Notario público de Suiza en cuanto a la firma del poderdante, carece de la debida legalización ante el Departamento Consular en ese país del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense (ver folio 32). Por otra parte, la declaración hecha por el Licenciado Vargas Valenzuela, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, como bien lo señaló el a quo, no puede considerarse un contrato de mandato legalmente válido y eficaz en nuestro medio, ni tampoco se utilizó para la sustitución del poder a efectos de cumplir con la finalidad que motivó la reforma del artículo 1256 del Código Civil.

En el fondo, reconoce este Tribunal, que el agravio que invoca el apelante tiene que ver con la admisión de documentos extranjeros en nuestro territorio, y por ende, de la eficacia jurídica que encierran, problema que la doctrina mayoritaria ubica dentro del Derecho Internacional Privado. En general, dicha aplicabilidad queda supeditada al cumplimiento de ciertas exigencias razonables. Al respecto, se ha dicho:

“...En efecto, el receptor de estas piezas, puede dudar de su autenticidad (procedencia de un autor “extranjero” cierto, lo que se resuelve exigiendo las legalizaciones y autenticaciones pertinentes), de su legalidad (correcta aplicación del derecho “extranjero” para su realización, lo que se resuelve con la determinación de la ley aplicable y el control de esa aplicación), de su comprensión (si está redactado en idioma “extranjero”, que no conoce, y que se resuelve con la traducción del documento por persona responsable), entre otros aspectos.” (ARMELLA, Cristina Noemí. Tratado de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, Villela Editor, Tomo II, Buenos Aires, 1998, p.453I).

Del análisis de los documentos referentes a la representación de la parte apelante, se concluye que carece de la formalidad exigida por nuestro ordenamiento –en cuanto a la legalización consular– la cual gran parte de la doctrina del *“Derecho Internacional Privado Notarial”* reconoce como necesaria, situación que provoca que las actuaciones del dicho profesional, no sólo en la instancia administrativa, sino también en la presente, resulten improcedentes, pues en definitiva ha carecido y carece, de la debida representación, es decir, de **legitimatio ad processum**, para actuar en nombre la compañía Alcon Inc., criterio que ya ha externado este Tribunal en otros casos (ver Voto No 137-2005 de las 11: 45 horas del 27 de junio del 2005).

QUINTO: Sobre la aplicación del artículo 468 inciso 5) del Código Civil para la subsanación de la escritura de poder y la procedencia de su devolución. A-) El recurrente alega como parte de sus agravios que la aplicación que ha hecho el Registro de la Propiedad Industrial del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que fija un término de quince días para la subsanación de defectos encontrados en la escritura de poder especial, ha sido errónea, pues la norma que debe ser aplicada es la del artículo 468 inciso 5) del Código Civil, la cual en lo que interesa prescribe:

“ *Se anotarán provisionalmente:*

...

5- Los títulos que no puedan inscribirse definitivamente por cualquier defecto que lo impida. Esta anotación provisional tendrá una vigencia de un año y quedará de hecho cancelada si dentro de éste término no se subsanare el defecto... ”.

Al tenor de la letra de este numeral, el recurrente sostiene que el Notario cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de una marca, para proceder a la corrección de la escritura pública que presentó al Registro, a cuyos efectos dicho documento –entiéndase el testimonio pertinente– debe ser devuelto, para que se concrete su subsanación en la forma y modo dispuesta por el Código Notarial.

Tomando como punto de partida la propia tesis invocada por el apelante, en primer lugar debe reconocerse que la inscripción de marcas y otros signos distintivos está regulada por una ley especial, la cual dispone un procedimiento muy distinto del ideado originariamente por el Código Civil para la registración inmobiliaria, o el que existe en la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público como complemento de las reglas procedimentales vigentes en los Reglamentos del Registro de la Propiedad Mueble o el de la Ley del Catastro Nacional. La ley especial debe aplicarse prioritariamente al procedimiento de registración y sólo a falta de norma expresa procede aplicar la legislación supletoria. Su naturaleza de especial se debe precisamente “...no sólo por la peculiaridad de su contenido, sino por apartarse de alguno de los códigos o textos fundamentales del ordenamiento jurídico de un país... Constituye, además, nota característica de las leyes especiales el que suelen ser orgánicas o completas, con inclusión de preceptos substantivos (los principios o prohibiciones del caso) y de normas adjetivas (las penales y procesales consiguientes para la efectividad de las mismas, y para sanción de sus

infracciones).” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo V, 27 edición, p. 161).

Así las cosas, bien ha actuado el a-quo aplicando a las solicitudes de registro de la marca que nos ocupa el término previsto en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asumiendo correctamente que la misma se compone tanto de un documento principal como de aquellos considerados complementarios, tal como quedó sentado en el considerando segundo anterior. El plazo dispuesto en el artículo 468 inciso 5) del Código Civil no es aplicable en materia marcaria, porque aquí rige una ley especial que desplaza la aplicación de ese numeral en cuanto a materia de procedimiento.

B-) Un punto aparte a resolver se relaciona con la obligatoriedad que tiene el Registro de la Propiedad Industrial de devolver los documentos notariales al profesional autorizante, para que proceda a su corrección, cuando al mismo se le han señalado defectos formales o de fondo que impiden o suspendan la admisibilidad o inscripción del derecho que se pretende tutelar. En lo que se refiere a la corrección de instrumentos públicos, el artículo 75 del Código Notarial nos indica que los errores u omisiones deben salvarse por medio de notas al final del documento, pero antes de las firmas, o bien mediante documento adicional y el artículo 96 establece que los errores en la escritura o su modificación, se podrán corregir por el Notario escribiendo notas marginales o al pie de la matriz, siempre que las partes las firmen. Ahora bien, una de las características del Notariado Latino radica en la particularidad de que no es el original del instrumento el que se entrega a las partes, ni el que va a circular en oficinas; tampoco el que se registra o el que tendrá el valor ejecutivo para generar efectos jurídicos, sino que, van a ser las copias auténticas de éste, es decir los testimonios, los llamados a desplazar los efectos jurídicos que permanecen en la matriz, para hacerlos valer en las oficinas públicas (efectos sustantivos y adjetivos del documento notarial, artículo 114 y 124 del Código Notarial) Al expedirse el testimonio y transcribirse la escritura es procedente salvar los errores, enmiendas o modificaciones incorporándolas de una vez en el texto, es decir, no hay necesidad de consignarlas erróneamente para posteriormente salvarlas; sin embargo, si estos errores son copiados en el testimonio, se pueden salvar mediante razón notarial, siempre que dicho error haya sido corregido en la matriz. El procedimiento admitido en nuestra legislación notarial para subsanar errores en la escritura matriz y en el testimonio respectivo, nos permite concluir que el

Notario requiere de la tenencia material de dichos documentos para proceder a las correcciones. En cuanto a la primera, puesto que no se entrega a los interesados, sino que es conservada por el Notario o el Archivo Notarial, dada su vocación de perpetuidad y la integridad, no se presenta en la praxis problema alguno para concretar las correcciones mediante las notas del caso o expedir las escrituras adicionales necesarias. No obstante, en cuanto a los testimonios, debe concluirse que efectivamente, desde un punto de vista teórico, es menester su posesión efectiva en manos del Notario, todo lo cual nos permite deducir que las Oficinas Públicas y en especial la Administración Registral está obligada a devolverlos para que el Notario los subsane, quedando a su discreción cualquiera de las formas previstas y permitidas por el Código Notarial, según lo establecido en los artículos 118 y 119 del Código Notarial. Es decir, circunscribiéndonos al caso que se resuelve, no es dable pensar que ante la negativa del Registro de la Propiedad Industrial de entregar el testimonio de una escritura pública en donde se otorgó un poder, independientemente del expediente en que éste se encuentre, pero al que ha hecho relación el Notario según lo permitido por el artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Marcas, es viable la subsanación únicamente por escritura adicional, pues esta forma de corrección de escrituras suele ser excepcional frente a la otra, además de ser más gravosa para el administrado, desde todo punto de vista. Desde esta perspectiva, tiene razón el apelante al sostener que: *“El Registro de la Propiedad Industrial está adscrito al Registro Público y es parte del Registro Nacional, en consecuencia, tal y como ocurre en los demás Registros, una vez calificada la escritura por el Registrador, el mismo debe devolver ese documento al Notario Público para su corrección, cosa que no ocurrió en el presente caso. ... “Es obvio que esta actuación del Registro de la Propiedad Industrial es contraria a los procedimientos de inscripción de documentos y derechos a favor de los administrados en el Registro Público, pues con la misma coloca en un estado de indefensión al solicitante al no devolver el documento de Poder Especial otorgado en escritura pública al Notario para proceder a su corrección”.*

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, si bien es cierto en la tramitación de primera instancia se cometió este error procedimental, lo cierto es que el mismo no tiene la condición para viciar de nulidad lo actuado, puesto que según consta en el Expediente N° 2002-4273 (ver folio 32), el poder especial cuya subsanación se previno fue hecho en un documento privado y no en escritura pública, razón por la que su devolución nada hubiera logrado, máxime si como quedó explicado, además no reunía las formalidades para ser admitido como un documento extranjero válido y

eficaz conforme a nuestra ley nacional. Lo anterior queda probado documentalmente de las propias manifestaciones del recurrente quien mediante escrito visible a folio 17 expresó: *“Que por ser materialmente imposible para mi representada la presentación de un documento de poder especial otorgado en su país de origen, en escritura pública según las formalidades que indica su Despacho, y para evitar que la misma sea afectada por un estado de indefensión, solicito respetuosamente a su Despacho se conceda a mi representada una PRÓRROGA ADICIONAL DE TRES MESES, con el fin de esperar la aprobación del Proyecto de Ley No 15617...”*.

SEXTO: **Sobre la nulidad de la resolución definitiva que declaró el abandono de la solicitud de registro de la marca.** Mediante resolución de las dieciséis horas tres minutos del veintisiete de setiembre del año dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso el abandono de la solicitud de la marca **“SILIKON (Diseño)”**, en clase cinco internacional al estimar que el interesado omitió subsanar correctamente la representación defectuosa. Los documentos que acreditó al efecto, sea el testimonio de la escritura número doscientos ochenta y siete, otorgada ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, a las trece horas quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil cinco, por los motivos indicados en el considerando cuarto anterior, ni el documento privado de poder especial, reunían las condiciones de forma para tener por correcta la representación que en la especie se requería. Estando probado que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del siete de junio del año dos mil cuatro, notificado el día veintiuno de junio de ese mismo año el a-quo previno la corrección de ese defecto formal, concediendo para ello un plazo de seis meses, y que a la fecha en que se dispuso el abandono de la solicitud había transcurrido entonces más de quince días hábiles, en los términos dispuestos por el artículo 13 de la Ley de Marcas, se concluye finalmente que la resolución de marras está ajustada a derecho y procede confirmarse en todos sus extremos, como en efecto se hace.

SÉTIMO: **En relación al agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos veinticinco de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y dos del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No n30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ALCON, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con tres minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cinco, la cual en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca