

Expediente No. 2006-0218-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio

“LORO PIANA” (DISEÑO)

ING. LORO PIANA & C.S.P.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 43990)

VOTO No. 347-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del treinta de octubre 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 condición de apoderado especial de la empresa **ING. LORO PIANA & C. S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en 13071 Quarona (vercelli) Italia Corso Rolandi No. 10, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, tres minutos del quince de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de enero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel Peralta Volio, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **ING. LORO PIANA & C. S.P.A.**, solicitó la renovación de la marca de fábrica y de comercio “**LORO PIANA**” (**DISEÑO**), inscrita en dicho Registro desde el 6 de febrero de 1995, según acta N. 9011.

SEGUNDO. Que en resolución emitida a las trece horas, cuarenta y siete minutos del catorce de marzo de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al gestionante: “*Aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil e indicadas por el Tribunal Registra Administrativo, conforme lo dispone la Circular RPI.01-2005: 1) Otorgado en escritura pública. 2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

desea tramitar ante este Registro. d) especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes, en caso de haberse otorgado fuera del país. El referido no cumple con las especificaciones anteriores”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil cinco, el Licenciado Peralta Volio solicita al Registro de la Propiedad Industrial, se otorgue una prórroga para presentar el documento de poder, lo que motivó que en resolución de las diez horas, dos minutos del catorce de junio de dos mil cinco, dicho Registro resolvió conceder un término de seis meses, que empieza a correr a partir del día hábil siguiente al veintinueve de marzo de dos mil cinco, fecha en que se llevó a cabo la notificación de la prevención.

CUARTO. Que en libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, se apersona como gestor de negocios, y el dieciocho de octubre de dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón, entre otros, ratifica todo lo actuado y adjunta copia del testimonio de la escritura número doscientos cincuenta y cinco, otorgada ante el Notario Gabriel Lizama Oliver, mediante el cual el señor Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de apoderado especial, de la empresa ING. LORO PIANA & C. S.P.A, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Arias Chacón.

QUINTO. Que en resolución emitida a las siete horas, tres minutos del quince de noviembre de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “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 renovación de la marca **Loro Piana (DISEÑO),** en clase veinticuatro internacional, tramitada bajo el expediente **No. 43990.*** 3) *Ordenar el archivo del expediente. **NOTIFÍQUESE.***”

SEXTO. Que contra lo resuelto por la Subdirección de dicho Registro, en escrito presentado el siete de diciembre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, interpuso **revocatoria con apelación en subsidio**, alegando que el Registro a quo, rechaza su actuación como gestor de negocios, interpretando que la misma no procede por no haber gestionado como gestor desde el inicio de la solicitud de renovación. Además, argumenta que el Registro incurre en violación, por falta de aplicación y de voluntad de renovar, y que denegar la renovación por aspectos de pura forma, mal interpretados y aplicados, es denegar justicia y causar indefensión y daño a su

representada, con desconocimiento y violación grave de esos derechos fundamentales, que deben ser respetados cuando no está de por medio el interés público superior, sino más bien la reputación del Registro y del país a nivel mundial; por lo que solicita como pretensión lo siguiente: **a)** Que se revoque la resolución de las siete horas, tres minutos del quince de noviembre de dos mil cinco de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial; **b)** Que se admita la gestoría procesal presentada y **c)** Que se continúe con el trámite de renovación de la marca.

SÉTIMO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que los licenciados Fernán Vargas Rohrmoser, Manuel E. Peralta Volio, Claudio A. Quirós Lara y Marisma Jiménez Echeverría, son apoderados especiales de la empresa ING. LORO PIANA & C. S.P.A.; según se aprecia de poder originario otorgado en el extranjero, que consta en documento privado debidamente legalizado, y acreditado en el Registro de la Propiedad Intelectual dentro del expediente 4143-94, el cual se aporta a este expediente debidamente certificado (ver folios del 19 al 22)

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. De los antecedentes procesales que originan el conflicto dentro del presente asunto.

Como punto de partida del análisis jurídico que será desplegado en el conocimiento del presente asunto, este Tribunal considera que debe tenerse claridad respecto del contexto procesal y

jurisprudencial en el cual ha conocida la **solicitud de renovación** tramitada por el aquí recurrente, conforme lo descrito en el resultando primero de la presente resolución.

El señor Peralta Volio gestiona la **renovación** de la marca de fábrica y comercio **“LORO PIANA” (DISEÑO)**, en su condición de apoderado especial de ING. LORO PIANA & C. S.P.A. según escrito presentado en fecha 25 de enero de 2005, en el cual acredita correctamente su personería mediante la remisión al poder aportado dentro del expediente **4143-94** de la marca TASMANNIAN; lo anterior conforme al artículo 21 inciso c) de la Ley de Marcas.

Por todos los argumentos que serán sistematizados en el presente voto, **este Tribunal considera que la solicitud de renovación que realiza el recurrente Peralta Volio, cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas, concretamente para acreditar la personería con la que actúa.**

No obstante, dados los criterios jurisprudenciales vertidos por este Tribunal desde el año 2003; el Registro de la Propiedad Industrial por medio de la resolución de las 13:47 horas del día 14 de marzo de 2005, previene al solicitante Peralta Volio para que presente un poder en escritura pública en los siguientes términos en lo conducente:

“...Aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil e indicadas por el Tribunal Registral Administrativo...”

Tal requerimiento, desencadena un **iter procesal erróneo**, que desemboca en la utilización de la **gestoría oficiosa** como recurso procesal, que el gestionante plantea con la intención de mantener vigente la solicitud de renovación ante el Registro; todo lo cual tiene su desenlace en la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 7:03 horas del 15 de noviembre de 2005; la cual, luego de declarar la inadmisibilidad de la gestoría oficiosa, declara la inadmisibilidad de la solicitud de renovación de la marca **“LORO PIANA” (DISEÑO)**, **por falta de legitimación**; posición que luego de un análisis integral de la regulación existente, **no puede mantener este Tribunal** siendo coherentes con la seguridad jurídica y la celeridad, como principios que –de manera equilibrada- deben regular toda la actividad registral, en cualesquiera de los Registros que integran el Registro Nacional.

Dada la trascendencia que tiene todo lo planteado, y con el propósito de concretar algunos aspectos derivados del sistema de seguridad jurídica en el cual se enmarcan los procedimientos del Registro de la Propiedad Industrial; es de suma importancia entrar a delimitar y definir los **efectos que emanan de una solicitud de inscripción o de renovación de una marca por medio de mandatario**, como lo es el caso que nos ocupa; partiendo de un reconocimiento sistemático de nuestro sistema registral marcario.

CUARTO. De los diferentes sistemas por medio de los cuales se protegen los derechos sobre marcas.

Existen básicamente dos sistemas por los cuales se reconoce y protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos: **i)** Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y **ii)** los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: **i) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y **ii) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículo 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

Debe aclararse que, si bien es cierto, el uso de la marca no es requisito previo para otorgar el derecho y su inscripción en el Registro; nuestro sistema, conforme al artículo 39 de la Ley citada, exige el uso de la marca dentro de los cinco años posteriores a su registro, bajo sanción de cancelación del derecho de marca.

Finalmente, es importante decir que, tal y como lo instituye el artículo 4 de la Ley de cita, **el empleo y Registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo**; de tal manera que pueden existir en el mercado marcas no registradas pero éstas, no contarán con la oponibilidad propia de la inscripción registral, salvo en el supuesto del artículo 17, para el caso concreto de la oposición con base en una marca no registrada.

Corolario de lo antes expuesto, es que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un **sistema registral atributivo**, respecto del nacimiento de la titularidad de una marca, respetando el uso previo de la misma para ciertas situaciones taxativamente establecidas en la Legislación. **Tal sistema registral, no solamente genera el punto de partida de la existencia del derecho sobre una marca, sino también el de la protección de ese derecho.**

El Registro de la Propiedad Industrial participa de la finalidad del Registro Nacional como institución jurídica, tal y como indicó este Tribunal en el **voto 36-2006** de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis, que dice:

“...El Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual **participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional...**”(lo resaltado no es del original)

Tal finalidad esta claramente delimitada en el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas; que en lo conducente determina lo siguiente:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará **mediante la publicidad de estos bienes o derechos**. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...” (Lo resaltado no es del original)

De manera que tanto el otorgamiento de un derecho de marca como su registro, estarán protegidos por su incorporación a la publicidad registral; lo cual garantiza al titular registral de la

marca, gozar del **efecto jurídico de oponibilidad** que emana de la publicidad del Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo indica el artículo 25 de la citada Ley de Marcas:

“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 de 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...**” (Lo resaltado no es del original)

Ahora bien, el **acceso a esa publicidad registral con efectos jurídicos**, es un procedimiento administrativo (de carácter registral), que debe cumplir una serie de requisitos tanto de **forma** (requisitos de admisibilidad), como de **fondo** (capacidad distintiva del signo marcario, tanto **intrínseca** como **extrínseca**); de manera que no cualquier solicitud tiene acceso a la publicidad registral, sino solo aquella que cumpla con los procedimientos que se analizan a continuación.

QUINTO. Procedimientos de adquisición y registro del derecho marcario.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, en lo conducente define al Registro de la Propiedad Industrial como:

“...Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la **concesión** y **el registro** de los derechos de propiedad intelectual.”(Lo resaltado no es del original)

Del anterior texto, se pueden distinguir dos procedimientos que **forman parte integral de un proceso único**; ambos tendientes a proteger los derechos adquiridos sobre marcas, por medio de la publicidad registral: **i)** La concesión de la marca y **ii)** El registro de la marca.

Esta visión unitaria de ambas facetas registrales, tiene respaldo doctrinario cuando Bertone y Cabanellas, nos indican lo siguiente:

“...Frente a estos “hechos”, simple uso de los signos individualizantes que no crea derechos marcarios, encontramos la normativa legal; **ésta no instituye un**

trámite de “autorización” para usar signos, sino de obtención del derecho de impedir que terceros utilicen la misma marca. La ley contiene a este efecto disposiciones sustantivas (qué signos son susceptibles de apropiación, cuál es el alcance de los derechos así obtenidos, etc.) y adjetivas (trámite de registro y renovación...”(Lo resaltado no es del original) Bertone (Luis Eduardo) y Cabanellas de las Cuevas (Guillermo), Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, tomo uno, segunda edición, Buenos Aires, 2003, Pág. 330.

Es decir, el acto administrativo de otorgar a un solicitante la condición de titular de una marca, **no es una concesión estatal común**, cual si fuera una patente de licores o un derecho de uso de una paja de agua; sino que, en el caso de la marca y los derechos de propiedad intelectual en general, la “concesión” está íntimamente ligada a la publicidad registral, y por tanto a los procedimientos que garantizan frente a terceros la validez y eficacia de esa publicidad; no solo para su **nacimiento** (como fue indicado: sistema atributivo), sino desde su **protección**; pues es por medio de esta publicidad con efectos, que el titular puede oponer en el mercado su condición de propietario, garantizándose la exclusividad en la explotación del signo para la individualización de sus productos en el mercado

Conforme lo anterior, no es dable separar la concesión de la marca del registro de la marca para atribuirles una naturaleza distinta, como si se trataran de “procedimientos independientes”; siendo que ambos se integran dentro de la competencia funcional y administrativa de un sistema registral de seguridad jurídica preventiva, como el que nos rige.

SEXTO. El procedimiento del Registro de la Propiedad Industrial como sistema de seguridad jurídica preventiva.

Al igual que, para el nacimiento y la protección del derecho marcario existen diferentes sistemas; respecto de la tramitación para tener acceso al registro de una marca, se pueden delimitar fundamentalmente dos tipos de procedimientos: **i)** Trámite sin examen administrativo previo; y **ii)** Sistemas con calificación de la solicitud.

De los trámites sin examen administrativo previo, se refieren los ya citados Bertone y Cabanellas:

“...Cuando no existe examen administrativo del signo en cuanto a su registrabilidad, ni en cuanto al cumplimiento de condiciones subjetivas, la autoridad administrativa puede despachar las solicitudes a un ritmo acelerado y con un mínimo de personal y medios materiales; se limita a un examen formal del cumplimiento de los requisitos de ésta índole (...) tras el cual se atribuye un número de registro.

Puede ocurrir en este caso que el derecho marcario sea nulo por carecer el signo de distintividad, o no encontrarse disponible, pero **ello no interesa a la autoridad administrativa; deberá discutirse esta cuestión, llegado el caso, en sede judicial...**” (Lo resaltado no es del original) Bertone (Luis Eduardo) y Cabanellas de las Cuevas (Guillermo) Ob. cit, Pág.472.

Conforme este primer tipo de tramitación, la registración no representa ninguna garantía al ordenamiento jurídico respecto de la aptitud de los signos registrados para cumplir con su función de “distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la otra” (artículo 2, citada Ley de Marcas); por lo que tales “registraciones”, lo más que llegan a conformar, son archivos marcarios que dependen en todo caso, de la actuación de los Tribunales de Justicia cuando sea necesario delimitar el mejor derecho sobre un determinado signo; potenciando así las situaciones de controversia entre los diferentes referentes del mercado (productores, consumidores, etc.).

Diferente situación deriva de un sistema con calificación previa de la solicitud de marca, dentro del cual se enmarca nuestro Registro de la Propiedad Industrial. El proceso que diferencia a este segundo sistema, es precisamente la actividad calificadora del Registrador de la Propiedad Industrial.

Este tribunal, sobre la función calificadora del Registrador en el Registro de la Propiedad Industrial, en el ya citado voto 36-2006, determinó lo siguiente en lo conducente:

“...Con el fin de garantizar que los signos que no cumplen con el requisito de la distintividad no tengan acceso a la protección de la publicidad registral; nuestro ordenamiento jurídico establece un **proceso de calificación de los signos solicitados**, a cargo de un Registrador que actúa como funcionario destacado en el Registro de la Propiedad Industrial.

(...)

La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, derechos que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales... (...)

En primer término la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política (...) Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto...”

El proceso de calificación de una solicitud de marca, otorga una garantía al ordenamiento jurídico respecto de la validez y aptitud de la marca que se pretende inscribir, a los efectos de que ésta goce de la eficacia necesaria dentro del mercado para ser distintiva de un determinado producto, identificando su origen empresarial y evitando confusión en el consumidor.

Es precisamente en el anterior sentido, que se puede apreciar de manera práctica, como el procedimiento registral se convierte en un sistema de seguridad jurídica preventivo; de tal manera que, si bien es cierto que los asientos registrales en general están a la salvaguardia de los tribunales, -quienes son los que en última instancia determinan el mejor derecho de propiedad sobre cualquier bien inscribible- resulta más ágil y seguro establecer de manera previa al registro de la marca, su viabilidad intrínseca y extrínseca; lo cual aporta un fortalecimiento a la seguridad jurídica preventiva que genera la publicidad registral de las marcas y los otros signos distintivos regulados.

Mas adelante, será retomada la importancia de la actividad calificadora del Registrador, respecto de los poderes que se acreditan en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme al artículo 82 de la Ley de Marcas.

SETIMO. Especial referencia a la solicitud de renovación por medio de apoderado.

Ha sido criterio de este tribunal, que la escritura pública es un requisito formal que debe aplicarse a los poderes que acompañan las diferentes solicitudes relacionadas con los procedimientos registrales marcarios, posición que será revisada más adelante.

No obstante el criterio mantenido hasta el momento; este tribunal advierte lo indicado por el artículo 21 de la Ley de Marcas que en su inciso c) respecto del trámite de renovación de una marca, que determina lo siguiente:

“...La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

(...)

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...” (Lo resaltado no es del original)

De lo anterior se advierten las siguientes consecuencias:

- i) No puede obligarse a la presentación de un nuevo poder, para quien gestione la renovación de una marca, si es la misma persona que en su momento gestionó la inscripción original de la misma o una renovación precedente.
- ii) El sistema de acreditación y remisión a un expediente, establecido en el artículo 82 de la Ley de Marcas, mantiene su vigencia respecto de los poderes en documento privado acreditados antes del 9 de mayo de 2000. Es decir, están vigentes tanto los **poderes en documento privado otorgados en el extranjero** conforme las regulaciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; como los **poderes en documento privado otorgados en territorio nacional**, y que fueron en su momento acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme las precisiones que se dirán más adelante.

Semejantes planteamientos jurídicos, obligan a este Tribunal a la revisión de la jurisprudencia que actualmente mantiene, respecto de los requisitos que deben contener los poderes presentados para acreditar las gestiones realizadas por medio de mandatario, conforme lo permite el artículo 9 de la Ley de Marcas; revisión que se desarrolla en el siguiente aparte.

OCTAVO. Sistema de regulación de la representación contenido en la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

El artículo 9 de la Ley de Marcas, referido a la “solicitud de registro”, no determina el tipo de poder que debe adjuntarse a la solicitud para acreditar un poder, cuando se gestiona una marca por medio de representante.

Este Tribunal, en un primer análisis y a partir del **voto 118-2003** de las diez horas y cuarenta minutos del cuatro de setiembre de dos mil tres, consideró para todos los casos de gestión por representación, la aplicación supletoria del artículo 1256 del Código Civil, cuya reforma a partir del 22 de noviembre de 1998, exige el requisito de otorgamiento en escritura pública a los poderes especiales que tuvieran por destino un procedimiento con efectos registrales.

Siguiendo el anterior criterio, una vez depositado el protocolo del **“Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”** No. 4543 de 18 de marzo de 1970 (8 de mayo de 2000), y vigente la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7078 (9 de mayo de 2000); se planteó de manera general la aplicación de la reforma dicha del Código Civil, y como consecuencia de tal aplicación, se exigió la escritura pública para los poderes especiales presentados en la tramitación de marcas, **dejando -de paso- sin efecto**, la posibilidad de requerir al registro una determinada solicitud, acreditando el poder por la simple remisión del número de expediente y nombre de la marca donde fue previamente acreditado; **pues en estos casos los poderes a los que se remitía se habían acreditado por medio de documento privado.**

Una **segunda revisión** de la normativa por medio del **voto 154-2006** de las nueve horas con treinta minutos del veintidós de junio del dos mil seis, llevó a este Tribunal a considerar la figura de la sustitución en escritura pública conforme el artículo 1264 del Código Civil, para los poderes que originalmente fueron otorgados en documento privado; lo anterior como una alternativa de solución jurídica que permitiera garantizar en sede registral la existencia de los poderes y la verificación -ante un notario público- de la capacidad con que actúa el representante

al momento de realizar una solicitud de registro de marca, u otro procedimiento dentro del Registro de la Propiedad Industrial. Como se analizará más adelante, esta alternativa se mantiene cuando por alguna razón, un poder otorgado en el extranjero y cumpliendo todos los requerimientos que se analizarán, requiera de ser sustituido en territorio nacional ante un Notario Público.

A pesar de los anteriores criterios jurisprudenciales; con un mejor criterio, considera este Tribunal que es imperativo para la agilidad y el fortalecimiento de los procedimientos relacionados con la inscripción de marcas en el Registro de Propiedad Industrial - dentro de un ámbito de certeza y seguridad- hacer una nueva valoración del tratamiento que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7078 contiene en cuanto la regulación de los poderes que se utilizan dentro de los procedimientos marcarios, para ser acreditados ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Para realizar dicho cometido, es necesario hacer un análisis integral de la Ley de Marcas, donde se puede apreciar respecto de la operatividad de los poderes dentro del procedimiento registral marcario, todo un sistema integrado, a partir de los siguientes componentes y requisitos procesales:

- i) Existencia de un **sistema de acreditación y remisión de poderes** para ser utilizados en posteriores movimientos registrales, luego de su acreditación en un expediente del Registro de la Propiedad Industrial.

- ii) Requerimiento de **poderes en documento privado debidamente legalizados y autenticados ante un cónsul** de Costa Rica, para el caso de los **poderes provenientes del extranjero** y que deben ser utilizados en Costa Rica para efectos registrales, dentro de los procedimientos relacionados con marcas.

- iii) Requisito de **escritura pública**, como formalidad exigida a todos los **poderes otorgados en Costa Rica**, para ser acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme las formalidades exigidas para el contrato de mandato civil; incluidos los poderes especiales, a partir del 22 de noviembre de 1998, fecha en la cual entra en rigor la reforma al artículo 1256 del Código Civil.

A continuación se delimitan cada uno de los anteriores puntos, que relacionados entre sí, establecen de forma clara los requerimientos indispensables para hacer dinámica la tramitación registral de las diversas solicitudes marcarias, realizadas por medio de mandatario.

- **Poderes otorgados en el extranjero para ser acreditados ante el Registro de la propiedad Industrial.**

El citado Artículo 9 de la Ley de Marcas determina lo siguiente en lo conducente:

“...Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

(...)

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...” (Lo resaltado no es del original)

A pesar de que este artículo no haga ninguna referencia **al tipo de poder** que debe utilizarse o a los **requisitos que debe contener** para acreditar una representación ante el Registro; tales requerimientos formales se ubican o disciernen del contenido de varios otros artículos de la misma ley de Marcas; por lo que en materia de poderes otorgados en el extranjero no procede aplicar supletoriamente el artículo 1256 del Código Civil **-como norma general-**, existiendo requisitos específicos para tales poderes **-norma especial-**; lo cual se advierte del siguiente análisis normativo.

El artículo 31 de la Ley de Marcas para el caso de la **transferencia** de un derecho marcario, -ejercicio de un **derecho de disposición**- determina en lo que interesa:

“...Toda solicitud de transferencia de marca (...) deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

a) (...)

- b) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el **documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica**.
- c) **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..." (Lo resaltado no es del original)

Debe advertirse de esta disposición varios aspectos. Primero, que el documento de transferencia, **no requiere de ser otorgado en escritura pública cuando se expide en el extranjero**, siendo suficiente el trámite de legalización consular.

Lo segundo -y de interés para el caso concreto- es que el **poder expedido en el extranjero**, el cual debe aportarse cuando se gestione la transferencia por medio de mandatario, tiene como único requisito formal: **la Legalización consular**.

Este trámite de legalización del poder ante cónsul, siendo el requisito formal para el caso de los poderes otorgados en el extranjero según el artículo 31 antes citado, **no da margen para interpretar** que el poder que se legaliza sea una escritura pública notarial; pues en una escritura pública otorgada ante un Notario y debidamente autorizada conforme al artículo 92 del Código Notarial, se encuentra implícitamente -como efecto sustantivo (artículo 124 del Código Notarial)- tanto la competencia material como la territorial con la que actúa un Notario, el cual es un fedatario por delegación estatal, conforme a los artículos 30, 31 y 32 del Código Notarial. Por ello una escritura pública notarial no es susceptible de legalización.

De todo lo dicho debe quedar claro que el artículo 31 de la Ley de Marcas, para los casos de poderes otorgados en el extranjero, requiere como requisito formal **mínimo** para ser acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, un poder en **documento privado legalizado y autenticado** conforme los trámites consulares, **y no una escritura pública**, tal y como se había interpretado.

El **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:

“**Artículo 80.**-Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y **producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**”(Lo resaltado no es del original)

“**Artículo 81.**- En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

Similar regulación a la incluida en el artículo 31 citado, se repite en el artículo 32 de la misma Ley de Marcas, para el caso del **cambio de nombre del titular** de un derecho marcario, pues los incisos e) y f) requieren adjunto a la solicitud:

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

f) El **documento** donde consta el cambio, debidamente **legalizado y autenticado...**”(Lo resaltado no es del original)

Siguiendo con el análisis normativo, encontramos que el artículo 35 de la Ley de Marcas -ahora para el caso de una solicitud de inscripción de una **licencia de uso**- requiere como documentos que deben ser adjuntos a la solicitud, los siguientes en lo que interesa:

“...Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, **si es del caso,** debidamente **legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica.** Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), **g)** y h) del **artículo 31,** de la presente ley...” (Lo resaltado no es del original)

En todos los artículos señalados se advierte la recurrencia en el requisito de legalización consular de los documentos expedidos en el extranjero. Nótese además, que el legislador utiliza tal requerimiento no solo como formalismo para los poderes con los que se actúan en casos de representación; sino para otros documentos que son requeridos en la gestión de diversas solicitudes en el Registro de Propiedad Intelectual.

Es importante recalcar que el requisito de legalización consular para los poderes otorgados en el extranjero, si bien es cierto es aplicable dentro de los procedimientos para marcas, **éstos procedimientos son de aplicación supletoria para la solicitud de registro de otros tipos de signos**; por ejemplo: Denominaciones de origen (artículo 77 inciso c) Ley de Marcas); nombre comercial (artículo 69 Ley de Marcas); Expresiones o señales de publicidad comercial (artículo 61 Ley de Marcas); marcas de certificación (artículo 54 Ley de Marcas) y marcas colectivas (artículo 46 Ley de Marcas).

De lo anterior se puede concluir que la ley de Marcas en los artículos citados y analizados, al igual que lo hizo el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en el artículo 81, regulan los requisitos que deben contener los documentos en los que conste la representación con que se gestiona una determinada solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial.

Es importante retomar el contenido del referido artículo 81, pues presenta algunas luces que permiten comprender las razones por las cuáles se da un tratamiento diferenciado a los poderes expedidos en el extranjero, respecto de los poderes otorgados en el territorio nacional, lo cual se infiere del siguiente contenido en lo conducente:

“...Los poderes extendidos en el extranjero deberán **formalizarse de acuerdo con el derecho interno del país en que se otorguen y legalizarse** de conformidad con las leyes del Estado Contratante en el que han de surtir efecto.

Los poderes que se extiendan en los Estados Miembros del presente Convenio se formalizarán también de acuerdo con el derecho interno del país en que se otorguen, **pero no requerirán de legalización alguna para surtir efecto en los demás.**” (Lo resaltado no es del original)

Respecto de las formalidades que los poderes debían cumplir para su validez y eficacia, esta normativa es más explícita que la Ley de Marcas actual; sobre todo cuando se ocupa de hacer diferencias respecto del derecho que debe privar al **momento de expedir o hacer valer** un determinado poder; estipulaciones propias de un convenio de carácter multinacional.

Tales precisiones son extrañas a la Ley de Marcas, posiblemente por su condición de ley interna. No obstante, partiendo de un análisis práctico e integrado -tanto de la Ley de Marcas actual, como del Convenio Centroamericano como antecedente histórico-, puede tenerse suficiente claridad respecto de la necesidad de que los poderes para gestionar un trámite marcario, **requieran de ser formalizados conforme el derecho interno del país donde se expide**; lo anterior tomando en cuenta razones de agilidad comercial, pues no es factible -en términos de eficiencia y eficacia- imponer un formalismo que -incluso- pueda ser inoperante para los procedimientos comunes en los estados donde se tenga que obtener dicho documento.

Recapitulando; tratándose de poderes otorgados en el extranjero (conforme el derecho interno del país donde se expida), el trámite de legalización complementa al documento privado, como garantía de autenticidad del mismo al momento de ser efectivo en Costa Rica, según el contenido del artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Consular antes transcrito; permitiendo a su vez la agilidad en la tramitación de la documentación requerida, y conforme las necesidades propias de la dinámica del derecho marcario.

□ **Poderes otorgados en Costa Rica para ser acreditados ante el Registro de la Propiedad Industrial.**

Tratándose de la posibilidad de gestionar una solicitud de marca por medio de mandatario (artículo 9), la Ley de Marcas no hace referencia alguna respecto de los requerimientos formales de los poderes, si los mismos son otorgados en Costa Rica.

Siguiendo la misma línea de análisis, encontramos que nuevamente el Convenio Centroamericano en su artículo 79, si estipulaba el derecho aplicable en tales casos, de la siguiente manera:

“Artículo 79.- Las personas a que se refiere el artículo precedente podrán gestionar ante el Registro por sí, con auxilio de Abogado, o **por medio de**

mandatario, que sea Abogado, según lo determine en cada caso el Derecho interno de los Estados Signatarios.” (Resaltado no es del original)

Conforme lo establecía esta norma, a los poderes otorgados en Costa Rica para efectos marcarios, se les debían aplicar los formalismos y solemnidades que son de rigor en la regulación del contrato de mandato del Código Civil.

De igual manera, y ante la omisión en que incurre la Ley de Marcas, este Tribunal considera oportuno mantener esa misma interpretación. Lo anterior, no solo porque ante la ausencia de normativa específica deba recurrirse a la norma general del mandato; sino en razón de la seguridad jurídica de las transacciones con marcas y otros signos distintivos; y tomando muy en cuenta experiencias pretéritas en otros tipos de procedimientos registrales, relacionadas con el uso espurio de poderes en documento privado expedidos en Costa Rica; lo que podría abrir un espacio negativo que lleve a una involución en los logros que hasta el momento se han alcanzado, en materia de seguridad de los procedimientos registrales, así como los relacionados con mecanismos de seguridad ligados a la función notarial.

Así las cosas, y tomando en cuenta todo lo delimitado en los considerandos **CUARTO Y QUINTO** anteriores, respecto de los efectos registrales que derivan de una solicitud de marca; se debe concluir que los poderes otorgados en Costa Rica **para efectos registrales marcarios**, deben cumplir con las formalidades que para el mandato establece el Código Civil: básicamente, **poderes en escritura pública** tratándose de poderes **especiales**, (artículo 1256, párrafo 2º del Código Civil); y además, el requisito de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, cuando sea el caso de los poderes **generalísimos** o **generales** (artículo 1251 del Código Civil).

Manteniendo el anterior contexto interpretativo; cuando sea necesario **sustituir en el territorio nacional un poder otorgado en el extranjero**, por tanto en documento privado conforme el régimen admitido por la Ley de Marcas; tal sustitución como nuevo acto jurídico, deberá someterse a las regulaciones previstas en la legislación nacional. Es decir, será exigible la escritura pública en los términos que ya este Tribunal delimitara en el **voto 154-2006**, que en lo referente a ésta concreta situación, se mantiene incólume.

- **Sistema de acreditación y remisión de poderes que constan en un expediente del Registro de la Propiedad Industrial.**

El artículo 82 de la Ley de Marcas establece un sistema operativo de acreditación de poderes, que permite -por una simple remisión a un determinado expediente, donde se haya acreditado originariamente ese poder en la inscripción de una marca- la utilización futura del mismo poder para la tramitación de otro signo distintivo. Tal artículo establece en lo conducente:

“...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...”

(Lo resaltado no es del original)

Respecto de este sistema de acreditación y remisión a un expediente del Registro de la Propiedad Industrial, se deben hacer varias precisiones.

Lo primero que debe llamar la atención, es que este sistema opera gracias a la **acreditación** de los poderes dentro de un expediente, por medio del cual se haya **registrado** una marca **o esté en proceso de registro**, lo cual es pertinente si se toma en cuenta los procedimientos que derivan del artículo 83 de la Ley de Marcas. Pero, **no sería viable la remisión a un expediente que, cumplido el proceso de calificación registral, haya sido rechazado** por cualquier causa de forma o fondo, puesto que la eventual acreditación quedaría insubsistente con el rechazo de la solicitud, y en todo caso, carecería de publicidad registral.

Dicha **acreditación** implica una valoración que hace el Registrador sobre la **validez del poder** para ser utilizado dentro del proceso de registro marcario. Una vez valorado y por tanto acreditado, tal poder puede ser empleado en una nueva solicitud, bastando la indicación que advierte el artículo 82; es decir, “la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta”.

Lo anterior nos lleva a determinar que los poderes que fueron acreditados y que constan en los diversos expedientes del Registro de la Propiedad Industrial, pueden ser utilizados por medio de la aplicación del sistema de remisión analizado. Esto último por dos razones fundamentales: La

primera, pues una vez acreditados los poderes por parte del Registrador, la validez de los mismos se mantiene independientemente de que cambien los requisitos que en el momento de la respectiva valoración hubieren sido aplicables. Segundo, tal y como ha quedado claro, los poderes otorgados en el extranjero pueden ser formalizados en documento privado con el trámite de legalización consular; **quedando sin efecto ni aplicación el anterior criterio vertido por este Tribunal, respecto del requisito de escritura pública para estos casos.**

No obstante, debe aclararse que la acreditación, siguiendo las reglas del artículo 456 del Código Civil y los artículos 36 y 37 de la Ley de Marcas, **no es un procedimiento convalidante** de los poderes que se adjuntan a los expedientes; es decir, dado el caso de un poder viciado por no cumplir con los requisitos que en su momento eran exigibles conforme a las leyes que estaban vigentes; **no puede ser utilizado con posterioridad**, pues tal proceder contraría la seguridad jurídica que debe prevalecer como fin del Registro de la Propiedad Industrial. En Costa Rica, ningún asiento público registral, convalida los actos nulos o anulables.

Ejemplo de lo anterior, sería el caso de un poder que conforme al Convenio Centroamericano requería de la respectiva legalización consular; y a pesar de que se encuentre por error registral “acreditado” en un expediente, no podría ser utilizado con posterioridad por la simple remisión del artículo 82 en estudio; **debiendo aportar el solicitante un nuevo poder debidamente legalizado conforme a derecho.**

Debe tomarse en cuenta lo regulado en el artículo 81 del Convenio Centroamericano antes citado, para tener especial previsión en la aplicación del presente criterio. En lo conducente el párrafo 2º establecía:

“...Los poderes que se extiendan en los Estados Miembros del presente Convenio se formalizarán también de acuerdo con el derecho interno del país en que se otorguen, **pero no requerirán de legalización alguna para surtir efecto en los demás.**” (Lo resaltado no es del original)

Como consecuencia de tal regulación, existen poderes centroamericanos (de los países signatarios de tal convenio únicamente), a los que no les era exigida la legalización; por lo que, si fueron acreditados sin ese requisito dentro del periodo de vigencia del Convenio, **pueden ser utilizados con el sistema de remisión.** Aunado a lo antes advertido, debe hacerse énfasis en que a partir

de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas, **todos los poderes otorgados en el extranjero** deben cumplir con el trámite de legalización consular para hacerlos efectivos en Costa Rica, salvo excepciones presentes y futuras que indique la ley.

Finalmente, debe recalcar que este sistema está regulado no solo en el artículo 82 de la Ley de Marcas, sino se advierte también de los artículos 9, 21, 31, 35 y por ende, como fue ya indicado, es aplicable en todos los procedimientos de solicitud de otros signos en los que se utiliza el procedimiento de marcas.

NOVENO. Conclusiones generales. La escritura pública no debe ser requerida como consecuencia de la aplicación del artículo 1256 del Código Civil, ni a los poderes extranjeros, ni a los poderes debidamente acreditados, conforme los parámetros del artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Marcas. Tal formalismo será únicamente de aplicación a los poderes especiales que se otorguen en Costa Rica para ser acreditados ante el Registro de la Propiedad Industrial, según los formalismos del mandato civil.

Tómese en cuenta que la reforma del artículo 1256 del Código Civil, entra a regir el día 22 de noviembre de 1998, mientras que los procedimientos comentados (acreditación y remisión de poderes) que se integran dentro de la Ley de Marcas, adquieren vigencia el día 9 de mayo de 2000, por lo que la normativa marcaría es ley posterior.

Independientemente de lo anterior, en realidad la representación en materia de poderes especiales otorgados en el extranjero antes de la Ley de Marcas, no era regulada por el artículo 1256 del Código Civil, sino por el “Convenio Centroamericano” ya citado. Es decir, **siempre ha existido regulación especial**; tanto así, que en el lapso que transcurre entre la vigencia de la reforma del 1256 del Código Civil y la entrada en vigencia de la Ley de Marcas (22-11-1998 hasta 9-5-2000), tal convenio era norma de rango superior al Código Civil por ser un tratado internacional.

Por otro lado, tanto el **sistema de acreditación y remisión de poderes** del párrafo 2º del artículo 82 de la Ley de Marcas concordado con los artículos 9, 21, 31, 35, 46, 54, 61, 69 y 77 del mismo cuerpo normativo, como el requerimiento del **poder en documento privado con trámite de autenticación y legalización** -para el caso de poderes otorgados en el extranjero- del artículo 31 de la Ley de Marcas, concordado a su vez con los artículos 32, 35 y 9 de la misma normativa; **todas éstas son normas de carácter especial**, que en realidad dan continuidad al

tratamiento que de la representación en materia de poderes otorgados en el extranjero, realizaba el citado Convenio Centroamericano.

Es decir, no puede interpretarse el requerimiento de escritura pública, en el caso de poderes otorgados en el extranjero, cuando la ley especial exige un formalismo menor, esto es: documento privado con el trámite consular de legalización.

Lo anterior debe ser interpretado de esta forma, a la luz del artículo 28 del Código Civil que dice lo siguiente:

“... En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efectos 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 escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieran otorgado.” (Lo resaltado no es del original)

Nótese que la **legislación especial** (Ley de Marcas No. 7978), no exige instrumento público para los poderes otorgados en el extranjero, siendo que el requisito formal que se exige para acreditar la representación en estos casos, es el poder con el trámite de legalización y autenticación ante el Cónsul de Costa Rica (artículos 31, 32 y 35 citados), lo cual necesariamente hace referencia a un **documento privado** que cumpla con tal tramitación consular; **excluyendo por supuesto el instrumento público como requisito.**

Tal exclusión queda aún más clara, si se toma en cuenta que una escritura pública notarial no se le puede requerir de tal tramitación consular, pues la actividad misma del notario subsume la legitimación y autenticación dentro de su competencia material, conforme el artículo 30 del Código Notarial que dice:

“La persona autorizada para practicar el notariado, en el ejercicio de su función **legítima y autentica** los actos en los que intervine (...) para lo cual goza de fe pública...” (Lo resaltado no es del original)

Además, esta competencia material puede ser ejercida sin límites de territorialidad, cuando los actos otorgados ante el notario vayan a tener efectos en Costa Rica, pues conforme al artículo 32 del mismo Código Notarial:

“...Los notarios públicos son competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional **y, fuera de él, en la autorización de actos y contratos de su competencia que deban surtir efectos en Costa Rica.** Los notarios consulares solo podrán actuar en las circunscripciones territoriales a que se refiere su nombramiento. (Lo resaltado no es del original)

De manera que una escritura pública otorgada ante Notario actuando en el extranjero para hacerse valer en Costa Rica, no requiere de legalización ni autenticación.

Por último, tanto el procedimiento de acreditación y remisión a un expediente (artículo 82 Ley de Marcas) como el requisito de legalización y autenticación de poderes; se ubican como un **sistema integrado** para la regulación de las representaciones en materia marcaria, el cual cruza transversalmente toda la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en aras de una evidente simplificación de los procedimientos registrales y administrativos relacionados con la materia; esto último es congruente con el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública que marca al funcionario público la forma en que debe interpretar las normas:

“...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...” (Lo resaltado no es del original)

Además, el presente criterio es acorde con la finalidad que el artículo primero de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Ley No. 3883 de 17 de mayo de 1967 y sus reformas, establece para todos los registros que integran el Registro Nacional; a partir de una clara jerarquización de sus valores:

“...El propósito del Registro Nacional es **garantizar la seguridad** de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la **publicidad** de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos.

Es de conveniencia pública **simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos**, sin menoscabo de la seguridad registral.

Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.”
(Lo resaltado no es del original)

Como puede advertirse, existe una jerarquía bien establecida donde el **valor seguridad** -como finalidad del Registro- se sitúa por encima del **valor celeridad**, jerarquía que se impone cuando ambos valores se enfrentan, es decir, cuando la celeridad de los trámites atentan con la seguridad jurídica como fin último del Registro como institución jurídica. Lo anterior no quiere decir que la simplificación y celeridad de los trámites contraríen la seguridad jurídica; en su lugar, son valores de la administración registral que se conforman como presupuestos necesarios para el logro de la Seguridad Jurídica Registral.

Lo anterior es de vital importancia para este Tribunal, pues la definición y delimitación de los procedimientos registrales aplicables –en este caso al Registro de la Propiedad Industrial- es un aspecto determinante para el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva registral, el cual **no solo debe ser seguro; sino, efectivo y eficiente**.

Por tanto, en términos generales y con las precisiones antes delimitadas; los poderes para cualquier tipo de solicitud respecto de marcas, **cuando son extendidos en el extranjero** para su acreditación en el Registro de la Propiedad Industrial, pueden expedirse en documento privado debidamente legalizado y autenticado.

Los poderes serán en escritura pública **cuando sean otorgados en Costa Rica**, cumpliendo con los diferentes requisitos de solemnidad, según se trate de poderes generalísimos, generales o especiales.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

El sistema de acreditación y remisión a expediente, que regula el artículo 82 de la Ley de Marcas, es de aplicación a todos los poderes debidamente acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que son de obligatorio acatamiento conforme las leyes vigentes en el momento de la acreditación, ante el control de legalidad realizado por el Registrador de Propiedad Industrial.

DECIMO. *Lo que debe resolverse.* Como consecuencia del análisis realizado, lo cual revierte sustancialmente la jurisprudencia hasta ahora mantenida por este Tribunal en materia de solicitudes marcarias por medio de mandatario; en el presente asunto, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión, tal y como lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil; debe ser declarada la nulidad de lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las 13:47 horas del 14 de marzo de 2005; consecuentemente, se devuelve el presente expediente para que el a quo continúe con los trámites propios de la renovación de marcas, dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta; se anula lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las 13:47 horas del 14 de marzo de 2005, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Se devuelve el presente expediente para que el a quo continúe con los trámites propios de la renovación de marcas. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca