

**RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2007-0258TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la señal de propaganda “NUMAR INCREIBLE ES MAS QUE MANTEQUILLA”**

**UNILEVER N.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6029-02)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 104-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación que planteara el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Róterdam, The Netherlands, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil siete.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “NUMAR INCREIBLE, ES MAS QUE MANTEQUILLA”.** En su escrito de fecha treinta de agosto del dos mil dos, visible a folios del uno al tres del expediente, el licenciado Robert Van Der Putten Reyes indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de la empresa

COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, se demostraba adjunto al expediente de la solicitud de la marca “CLOVER DIPS”, no obstante, el Registro a quo, le previno a la empresa solicitante, mediante resolución de las catorce horas, diecisiete minutos, del veintiocho de marzo del dos mil cinco, que aportara su acreditación en el plazo de dos meses, para lo cual hace alusión a las Circulares Nos. RPI-01-2005. A lo anterior, debe señalarse, que la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su calidad de apoderada especial registral de la empresa solicitante, mediante escrito presentado al Registro el trece de mayo del dos mil cinco, manifestó con relación a la prevención citada, que el poder cumple con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil y las que exige el Tribunal Registral Administrativo, el cual se encuentra en la solicitud de inscripción de la marca “Mantente Clover”, sin aportar poder alguno.

Posteriormente, el Registro le previno a la licenciada Reuben Hatounian, mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil seis, aportar un poder de conformidad con lo dispuesto en las Circulares RPI-01-2005 y RPI-04-2006 (ver folio 105), siendo, que el licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en su calidad de apoderado especial de la COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escrito presentado ante el Registro en fecha veinticuatro de octubre del dos mil seis (Ver folio 115 y 116), aportó una copia certificada del testimonio de escritura número ochenta y siete, otorgada ante la Notario Público Maricruz Villasuso Morales, que se refiere al otorgamiento de un poder especial administrativo de la compañía mencionada a favor de los licenciados Robert Van Der Putten y Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, y ratifica lo actuado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, sucediendo, como puede observarse, que dicho poder fue otorgado en fecha posterior a la presentación de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “NUMAR INCREIBLE, ES MAS QUE MANTEQUILLA”, sea, veintiséis de octubre del dos mil seis, pues, la solicitud se presentó

el treinta de agosto del dos mil dos, lo que por sí solo determina la falta de legitimación procesal del licenciado Robert Van Der Putten.

No obstante, lo anterior, cabe destacar, que en el contenido de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda referida se determina que el licenciado Van Der Putten, indicó que el poder que lo acreditaba como representante de la Compañía Numar Sociedad Anónima, se encontraba adjunto a la solicitud de la marca CLOVER DIPS, cumpliendo así con lo dispuesto en el numeral 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón, por la cual, este Tribunal en virtud de la política de saneamiento, le previno a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del veintiséis de noviembre del dos mil siete, que emitiera una certificación del poder aludido, el mismo fue enviado por el Registro mediante oficio AJ-RPI-672-2007-672-2007, de fecha 4 de diciembre del dos mil siete (Ver folio 161). Analizado que fue ese poder se determinó que no fue otorgado en escritura pública, tal y como lo estipula el numeral 1256 del Código Civil, que dispone:

*“Artículo 1256.- El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.*

*El poder especial otorgado para un acto contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro.”* (el subrayado no es del texto original).

Debe tenerse presente, que a la fecha en que éste fue otorgado, a saber, diecinueve de noviembre del dos mil uno (ver folios 166 a 167), se exigía que los poderes especiales que tuvieran por destino un procedimiento con efectos registrales debían estar en escritura pública, requisito, que se exige a partir de la entrada en vigencia del Código Notarial, sea, a

partir del 22 de noviembre de 1998, así, como las formalidades establecidas en el párrafo segundo del numeral 84 del Código citado, que establece:

*“(...) El notario público dará fe de la personería vigente con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que la autoriza y la fecha; además, dejará agregado el poder original en su archivo de referencias. Cuando la personería conste en registros públicos, indicará la personería vigente con vista del registro respectivo. De comprobarse que la personería indicada no está vigente, se cancelará el asiento de presentación.”*

Bajo este marco fáctico, considera este Tribunal que el poder a que remite el licenciado Robert Van Der Putten, está viciado, por no cumplir con los requerimientos que advierten los numerales prescritos y, los cuales se exigían en la fecha en que fue otorgado el poder mencionado, por consiguiente, éste al momento de presentar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“NUMAR INSCREIBLE, ES MAS QUE MANETQUILLA”** no contaba con legitimación procesal como ha quedado demostrado.

Al respecto es importante tener presente, que desde hace algunos años atrás (reforma del artículo 1256 del Código Civil), y a partir del criterio vertido por este Tribunal en el Voto No 118-2003, de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del cuatro de setiembre del dos mil tres, así, como en el Voto 347-2006, de las nueve horas del treinta de octubre del mismo año, se ha venido exigiendo que el poder sea otorgado en escritura pública, cuando el acto o contrato en el que se actúa por medio de mandato tenga efectos registrales, esta formalidad fue impuesta por la ley sustantiva, razón por la cual 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. La formalidad aludida, es exigida a todos los poderes otorgados en Costa Rica, a partir del veintidós de noviembre de 1998, fecha en la cual entra en rigor la reforma al artículo 1256 del Código Civil.

Cabe resaltar, que cuando se está en presencia de una remisión de poderes, como ocurre en el caso que nos ocupa, esta no resulta convalidante, en el tanto no cumpla con los requisitos exigidos por ley, en el caso que nos ocupa, con el numeral 1256 y 84 indicados.

**SEGUNDO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN Y LA APELACIÓN.**

**1-** De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal que el licenciado Ronald Lachner González, en su condición de apoderado especial de la empresa opositora UNILEVER N.V., hizo alusión al expediente en donde se encontraba su poder, observando con su actuación lo preceptuado en el numeral 82 de la Ley de Marcas, no obstante, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos, del quince de marzo del dos mil cinco, el Registro a quo, le previno aportar en el plazo de seis meses contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución mencionada: “ (...) un 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 y exigidas por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone la Circular RPI-01-2005 (...)”, prevención que contesta la licenciada Marianella Arias Chacón, aportando una fotocopia del testimonio de la escritura número doscientos cincuenta y siete (ver folio 99), otorgada ante el notario Mario Quirós Salazar, por la cual el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, sustituye parcialmente su poder, reservándose sus facultades, en la licenciada Marianella Arias Chacón, poder que no fue tenido por valido ni eficaz por el Registro, ya que mediante resolución visible a folio ciento cuatro del expediente, le vuelve a prevenir a la empresa opositora aportar el poder, prevención que pretendió cumplirla mediante documento presentado el día treinta y uno de agosto del dos mil seis (ver folio 112 y 113 vuelto), siendo, que el Registro lo considera valido y eficaz.

No obstante, lo anterior, cabe destacar, que la legitimatio ad processum del licenciado Lachner González no fue acreditada, por lo que este Tribunal como consecuencia de las

políticas de saneamiento, y tomando en consideración que el licenciado indicado, señaló que su acreditación se encontraba en el expediente de la marca XEDEx MINIPERLAS, clase 3, (ver folios 14 al 26), este Tribunal mediante resolución de la diez horas, cuarenta y cinco minutos, del veintiséis de noviembre de dos, le advirtió al Registro aportar una copia certificada del poder con su cadena de autenticaciones y legalización respectiva, ello, por estar en presencia de una empresa extranjera. Dicho poder especial fue remitido por el Registro (ver folios 161 al 166), sin embargo, en razón, de que el poder carecía de la autenticación de la cadena de firmas y legalización, ante esa situación y no obstante los esfuerzos hechos por este Tribunal para sanear la omisión antes señalada, se le reitera al Registro lo requerido en la resolución citada (ver folios 175 y 176), solicitándole además, que en el caso de no existir tal cadena, favor indicarlo, lo que provocó que el Registro mediante oficio AJ-RPI-761-2007, del 20 de diciembre del 2007, visible a folio ciento ochenta y tres del expediente, enviara nuevamente el poder otorgado por la empresa UNILIVER N.V., a favor del licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, **Manuel E. Peralta Volio**, Claudio A. Quirós Lara, Marissia Jiménez Echeverría y **Ronald Lachner González**, indicando al respecto, que el mismo no poseía la cadena de autenticaciones y legalizaciones, circunstancia que demuestra que el poder al que remitió el licenciado Lachner González no cumplía con la formalidades establecidas por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 del 7 de junio de 1925 y sus reformas, que a letra indican lo siguiente:

***“Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán se expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”***

***“Artículo 81.- En toda legalización de documentos 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.” (subrayado y destacado en negrita no es del texto original).*

El incumplimiento de las formalidades exigidas por tales numerales, impide a este Tribunal tener por válido y eficaz el poder a que hace referencia el licenciado Ronald Lachner González en el escrito de oposición visible a folios catorce al veintiséis del expediente, por consiguiente, el licenciado Lachner González carece de legitimatio ad processum. **2-** Por otra parte, observa este Tribunal, que el poder especial analizado en el Considerando Segundo, Aparte 1-), también fue otorgado por la empresa UNILEVER N.V., a favor del licenciado Manuel E. Peralta Volio (quien en diferentes escritos, visibles a folios ochenta y cuatro, noventa, noventa y uno, y ciento dos, se apersona en representación de la empresa opositora, y finalmente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución de las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil siete), situación, que permite inferir a este Tribunal, que el licenciado Peralta Volio, ostenta la representación de la empresa Unilever N.V., a partir del veinte de setiembre del dos mil cinco. (Ver folio 113).

**TERCERO: 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.** En razón de lo expuesto, cabe mencionar, que quien presenta una solicitud al registro de una señal de propaganda, debe tener su legitimación procesal y demostrarla desde ese mismo inicio o primera gestión que realice y así lo establece el artículo 9 de la Ley de Marcas al disponer en lo que interesa 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 el que se encuentra”.*

Al respecto, cabe advertir, que la normativa en mención, es de aplicación no solamente para quien presenta la solicitud de la señal de propaganda, sino también para aquel que interpone la oposición como para el que apela, ello, en virtud del principio de igualdad procesal (Artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política), en el sentido, que tanto el solicitante, opositor, como el apelante, tienen los mismo derechos y obligaciones y, dentro de esas obligaciones está la de aportar el poder correspondiente al momento de realizar algún determinado acto, con el afán de comprobar su legitimación procesal, de conformidad a la normativa citada en líneas atrás, pues, como se indicara, la empresa solicitante como la opositora remitieron a un poder que no cumplía por su orden con los requisitos del artículo 1256 del Código Civil y el 84 del Código Notarial, y artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular.

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, ocho minutos, del trece de octubre del dos mil dos, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, ocho minutos, del trece de octubre del





dos mil dos, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## **DESCRIPTOR**

Requisitos de la inscripción de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.05