

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0087-TRA-PI

**Solicitud de registro de marca de servicio PROFESSIONAL ASSOCIATION OF
SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**

REEF EXPLORER SUBMARINES INC.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2003-0003820)

VOTO N° 119-2005

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas del
nueve de junio de dos mil cinco.***

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete- cuatrocientos cuarenta y tres, quien dijo ser apoderado de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC**, sociedad organizada según las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en quinientos Tidwell Street, Cedar Hill, Texas, setenta y cinco ciento cuatro, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas catorce minutos cuarenta y siete segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de servicio **PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**, para distinguir servicios de promoción de los intereses de los instructores y pilotos de submarinos, en clase 35 de la nomenclatura internacional. Y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre el uso de los poderes especiales para actos o contratos con efectos registrales. A-) El primer párrafo del artículo 1256 del Código Civil estipula: "*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 contenido de esa norma llevó al tratadista nacional, don Alberto Brenes

Córdoba a expresar, por ejemplo, en una de sus insignes obras, lo siguiente: "*Con referencia a la extensión del poder, éste puede clasificarse en especial, especialísimo, general y generalísimo. / Es especial, el que se otorga para determinado negocio, judicial o extrajudicial. Una vez desempeñado éste, cesa el poder, no siendo lícito extenderlo a ningún otro asunto aunque fuese derivación o consecuencia del primero, por ejemplo, conferido poder para dar en arrendamiento un inmueble, el apoderado no tiene facultad para percibir los alquileres...*" (Tratado de los Contratos, 4ª edición, Editorial Juricentro, San José, 1992, p. 273. El subrayado no es del original).

B-) De la disposición del artículo 1256 y de la cita doctrinaria transcrita y desde luego, que con apego a la extensa doctrina restante y jurisprudencia aplicables, a este Tribunal le resulta muy claro que un poder especial nace a la vida jurídica destinado, por definición, a agotarse con el cumplimiento, por parte del apoderado, únicamente de las tareas determinadas en forma previa y detallada por su poderdante, pues en caso contrario, de interesarle a éste la autorización de otras facultades allende los límites propios de un "poder especial", la ley le ofrece como alternativa el otorgamiento de otros tipos de poderes, verbigracia, los previstos en los artículos 1253 y 1254 del Código Civil, que están sujetos, valga subrayar, a las solemnidades estipuladas en el ordinal 1251 ibídem (es decir, debidamente otorgados en escritura pública e inscritos en el Registro Público). Desde este punto de vista, entonces, sería un error incluir dentro de un poder especial una generalidad de facultades que hagan que el poder así conferido carezca de determinación acerca de cuáles actos o contratos estará el apoderado facultado a realizar, imprecisión que impide tener certeza acerca de su efectiva extensión, pues en tal caso ejecutar lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados.

SEGUNDO: Sobre la invalidez de los “poderes” tenidos a la vista. A-) Al momento de presentar el escrito de solicitud de inscripción de la marca de servicio “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**”, la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, indica que su condición de apoderada especial registral de la solicitante, consta en poder especial que adjunta (ver folio 3), que corresponde al testimonio de escritura de poder conferido mediante la escritura pública número ciento ochenta y dos, otorgada en San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil tres, ante el Notario Cristian Calderón Cartín, visible al folio ciento treinta y uno frente, del tomo segundo de su protocolo, mediante la cual, el señor Javier León Longhi, mayor, casado en segundas nupcias, abogado y notario, vecino de Guachipelín de Escazú,

titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y dos-cero cuarenta y dos, “en su condición de apoderado especial, con facultades suficientes para este acto”, en representación de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES, INC**, de todo lo cual da fe el Notario Calderón Cartín, con vista en el documento de poder presentado por el señor León Longhi, cuyo original adjuntó a su protocolo de referencias, sustituye su poder en los señores Daniel de la Garza Chamberlain y en Denise Garnier Acuña. **B)** Que a pesar de que se manifieste que ese poder fue otorgado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1256 del Código Civil, disposición legal que regula todo lo relacionado al otorgamiento de poderes especiales, la sustitución del poder especial que hace el señor León Longhi, en los señores de la Garza Chamberlain y Garnier Acuña, se refiere más bien a una generalidad de actuaciones, por lo que resulta que la ejecución de lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados, sino que quedaría vigente o se extendería para realizar otros trámites adicionales que fueron citados en forma general, **todo lo cual desnaturaliza su carácter “especial” y lo invalida**, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del referido artículo 1256 del Código Civil.

TERCERO: Sobre la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial: **A)** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y seis minutos del diez de agosto de dos mil cuatro (ver folio 14), le previno a la solicitante que para continuar con el trámite, debía cumplir con: “*presentar Poder Especial en Escritura Pública...debiendo cumplir con las siguientes características: -no debe ser amplio y suficiente –debe ser solamente para un acto específico (Especial Registral) –indicar la (s) marca (s) a proteger –facultado solo en sede Administrativa no Judicial ni ambas. Para el caso de Poderes Extranjeros, deben presentarse en Escritura Pública, otorgada en su país de origen...*”, siendo que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de octubre de dos mil cuatro, el apelante, señor Claudio Murillo Ramírez, presenta el original del testimonio de la escritura número ciento treinta y cinco, otorgada en San José, a las nueve horas treinta minutos del **trece de octubre de dos mil cuatro**, ante el Notario Cristian Calderón Cartín, mediante la cual el señor Javier León Longhi, de calidades dichas, en su condición de “**apoderado**” de la citada empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC**, de lo cual da fe el Notario Calderón Cartín, con vista de la escritura número ciento ochenta y dos, que es la misma escritura referida en el **CONSIDERANDO SEGUNDO, punto A)** (ver folio 3) dice que: “*por tener facultades suficientes para este acto, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil de Costa Rica, y en la circular número RPI cero nueve-dos mil cuatro emitida por*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en nombre de su representadas SUSTITUYE PARCIALMENTE su poder, conservando sus facultades, en el señor Claudio Murillo Ramírez, mayor, casado un vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres... para obtener el registro de la marca Professional Association of Submarine Pilot Instructors, en clase treinta y cinco internacional...para llevar a cabo todos los pasos que sean necesarios al objeto indicado, firmar y elevar solicitudes, declaraciones y reclamos, formular descripciones, enmiendas, oposiciones y apelaciones, abonar todos los impuestos y cuotas, recibir documentos y valores dando el descargo correspondiente, llenar cualesquiera otros requisitos y adoptar todas las medidas que creyeren apropiadas al resguardo de los intereses de mí (sic) representada; y en caso de producirse oposición, contestar oposiciones, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, pedir, apelar e interponer cualquier recurso, junto con todas las demás facultades que resulten necesarias; y por el presente declaro desde ahora válido y bueno todo cuanto dicho apoderado hiciere en beneficio de mi representada, dándole asimismo facultad para sustituir el presente poder y revocar sustituciones...” B) De la relación de ambas escrituras públicas constantes en el expediente, este Tribunal observa que, el señor Javier León Longhi es apoderado especial de **REEF EXPLORER SUBMARINES, INC.** (folio 3); pero, dicho poder no reúne los requisitos legales exigidos en el artículo 84, por cuanto no consta la dación de fe del Notario Calderón Cartín, facultad que le es conferida por el numeral 31 del Código Notarial con respecto a la vigencia de la personería de la sociedad que otorgó el poder al señor Longhi, mencionando al funcionario que lo autoriza y la fecha, así como, si ese representante y el mismo señor Longhi están facultados para sustituir ese poder, conforme lo establece el numeral 40 del mismo Código Notarial, que obliga al Notario a verificar la capacidad de las personas, así como las facultades de sus representantes.

CUARTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Así las cosas, 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 165 y 166 de la Ley General de la Administración Pública (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos cuarenta y siete segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos cuarenta y siete segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro.- 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 que enderece los procedimientos.- **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada