

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0014-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ROSARIO DE LA TIERRA SANTA”

Licda. Milagro Chaves Desanti, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1954-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 119-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con quince minutos del diez de marzo de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Montelimar de Goicoechea, San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, por cuenta del señor **Hagop Momjian**, ciudadano italiano con pasaporte de su país de origen número Y-313217, con domicilio en Jerusalem, Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintiocho minutos del cinco de setiembre de dos mil seis.

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. LA REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO MARCARIO.** Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, se habla de ***personas jurídicas*** en lugar de ***personas físicas***. Y cuando esas personas jurídicas actúan en ejercicio de sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la ***representación***, y ello mediante la designación de uno o varios ***apoderados***, quienes llegado el momento deben ostentar un poder suficiente y válido, es decir, un mandato subyacente, para actuar en nombre de la persona jurídica que se los confirió.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal carácter, debe ser aceptada necesariamente su representación, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **legitimatío ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimiento. De tal manera, fácil es colegir que la demostración de la personería **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o bien resolverse de oficio la ausencia de personería, en cualquier estado del trámite.

Bajo la tesis precedente, pues, se tiene que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, si un trámite se instaura por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

Ahora bien, el papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad, como vehículo de competencia en un mundo en donde las fronteras geográficas no tienen, para el comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas jurídicas extranjeras, titulares registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan por inscribirlas en otros países para su utilización y defensa. Y como es obvio, esos trámites lo suelen hacer a través de representantes, **quienes deben poseer un poder válido y suficiente** (véanse los artículos 1257 del Código Civil, y 9º párrafo 2º y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) **para asumir la defensa de los intereses de su poderdante**.

En el ámbito marcario, y en lo que interesa, el tema de la **representación** está regulado en los artículos 9º párrafo segundo y 82 párrafos primero y segundo de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, “Ley de Marcas” en adelante), y 4º del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que en lo que interesa disponen:

“ **Artículo 9º- 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.”

“ **Artículo 82º- Representación.** 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. (...)”

“ **Artículo 4º—Representación.** Cuando quien comparezca en representación de otra persona, sea como mandatario o representante legal de una persona jurídica, hubiese ya acreditado su personería con anterioridad, además de indicar la información a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley podrá adjuntar a su solicitud fotocopia del poder o nombramiento correspondiente del que hace mención.”

Se infiere de las tres disposiciones recién transcritas, que en la sede del Registro de la Propiedad Industrial la **representación** se puede acreditar por dos vías: **a) mediante la presentación por primera vez** del poder original (si es uno **especial** – artículo 1256 del Código Civil), o de una certificación suya (si es uno **generalísimo** – artículos 1253 y 1254 del Código Civil, o si es uno **general** – artículo 1255 del Código Civil); y **b) mediante el sistema de remisión** que se contempla en la citada normativa, esto es, a través de la indicación del expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encontraría aportado, previamente, el poder o certificación respectivos.

Por otra parte, en el caso de los **poderes expedidos en el extranjero**, ocurre que éstos deben reunir dos requisitos elementales para su utilización en el país, a saber: su **autenticación** consular, y su **legalización** por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como se infiere de los artículos **80** y **81** de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46, del 7 de junio de 1925), que a la letra indican:

“ **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.”*

Se desprende de lo recién transcrito, que la eficacia de todo documento confeccionado o expedido en el extranjero, y entre ellos los poderes, de permanente utilización en materia marcaria, está sujeta **a su respectiva legalización** por el Ministerio de Relaciones Exteriores; ergo, mientras que ésta no se efectúe, el documento carece de todo valor.

Finalmente, convendría hacer recordar que en materia de procedimientos marcarios, los artículos **82** párrafo tercero de la Ley de Marcas, y **9º** de su Reglamento, permiten que mediante la figura del **gestor oficioso**, se pueda actuar temporalmente, por cuenta de un tercero, ante una circunstancia excepcional. Tales normas dicen así:

“ **Artículo 82º- Representación.** (...)

“ (...)

“ En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.”

“ Artículo 9°—Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.

“ La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3.000.00 (tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.”

Como se colige de las dos últimas disposiciones, entonces, para la procedencia de la actuación de un **gestor oficioso**, deben ser satisfechos, necesaria e imperativamente, los siguientes requisitos:

- 1° que se trate, efectivamente, de un caso grave y urgente;
- 2° que el gestor oficioso sea, necesariamente, un Abogado de la República;
- 3° que se rinda una garantía a favor del Estado por un monto de ¢ 3000,00; y
- 4° que el interesado ratifique la gestoría, dentro de un mes si es costarricense, o tres meses si es extranjero.

**SEGUNDO. INADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN Y LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Bajo los supuestos que anteceden, una vez examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal debe señalar la **inadmisibilidad** del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, por cuenta del señor **Hagop Momjian**, porque si bien fue presentado el día 29 de mayo de 2007 (ver folio 19), el poder especial que dicha persona le confirió en el extranjero fue legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 30 de mayo de 2007 (ver folio 22 vuelto), es decir, un día después de la impugnación, por lo que de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, se deduce que al momento de su interposición la Licenciada **Chaves Desanti** no contaba con las facultades de representación para ello, por cuanto el poder que se le confirió no estaba legalizado por el Ministerio referido.

Así las cosas, lo único procedente es declarar mal admitido el ***Recurso de Apelación*** formulado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintiocho minutos del cinco de setiembre de dos mil seis, pues carecía de legitimación ad processum para actuar en representación del señor **Hagop Momjian**.

**TERCERO. APOSTILLA.** Al ejercer este Tribunal el control de legalidad que le compete, respecto de las actuaciones del **a quo**, no debe soslayar que obran en el expediente errores de procedimiento que merecen ser comentados en aras de que en el futuro no se repitan.

**La gestoría oficiosa de la señora Nora Madrigal González debió ser rechazada ad portas.** Tal como ya se comentó en esta resolución, por mandato expreso del artículo 82, párrafo tercero, de la Ley de Marcas, quien se apersona en calida de **gestor oficioso debe ser Abogado**. No obstante, en el escrito inicial la señora **Madrigal González** indicó que ella era “Asistente” (ver folio 1), sin decir de qué actividad, y más adelante, cuando hizo llegar al expediente una sustitución de poder a favor suyo, consta que en la escritura pública respectiva se le identificó como “Secretaria” (ver folio 6).

Si bien aunque una y otra actividad no son incompatibles con la Abogacía, lo cierto es que no hay evidencia alguna de que la gestora sea Abogada, y tampoco de que el Registro haya hecho la respectiva “Consulta de Agremiados” en el Colegio de Abogados, todo lo cual debió haberlo compelido –al Registro–, a efectuar el rechazo **ad portas** de la gestoría.

**La gestoría fue ratificada de manera sobradamente extemporánea.** Por otra parte, no debía hacerse caso de la “ratificación” visible a folio 21 del expediente, hecha por la Licenciada **Chaves Desanti**, por cuanto tal actuación se hizo mediante un escrito presentado al Registro el 4 de junio de 2007, respecto de la solicitud marcaria presentada el 14 de marzo de 2005 (ver folio 1), es decir, **2 años y 3 meses después de la presentación de la gestoría**, de lo que se deduce sin necesidad de más circunloquios, que **esa “ratificación” fue extemporánea**, por lo que en tal

caso –descartando lo anterior– el **a quo** lo que debió hacer fue tener por no presentada la gestoría, de acuerdo con el ordinal 9º del Reglamento de la Ley de Marcas ya citado.

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara MAL ADMITIDO el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintiocho minutos del cinco de setiembre de dos mil seis. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

**DESCRIPTORES:**

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25