

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**APELACIÓN N° 2005-0136-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca**

**Licda. Laura Granera Alonso, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 7093-03)**

### ***VOTO N° 174-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil cinco.—***

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor de edad, casada, abogada, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, casa N° 959, San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, quien dijo ser apoderada especial de Marshall B. Matters III, c/o Cousins Entertainment Inc., una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 413 West 14th Street, Suite 403, New York, NY 10014, Estados Unidos de América, en sustitución del Licenciado Harry Zürcher Blen, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio, denominada "**SHADY**" en Clase 25 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 transcritas, 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. **C-)** Y por otra parte, el segundo párrafo del citado artículo 1256, estipula que los *poderes especiales* otorgados para un acto o contrato con efectos registrales, deberán realizarse en escritura pública (sin que sea necesario inscribirlos en el Registro), lo que deviene en un requisito **ad solemnitatem** de dichos poderes, es decir, una formalidad ineludible, impuesta por la ley para la validez de tales poderes y no solamente para su prueba.—

**SEGUNDO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista.** **A-)** De la lectura íntegra del poder otorgado a los Licenciados Harry Zürcher Acuña, Erick Montoya Zürcher, Harry Zürcher Blen y Edgar Zürcher Gurdíán, figurando el último como solicitante original del registro de la marca en cuestión, junto a otros profesionales en Derecho que han intervenido en este asunto, por parte de la sociedad Marshall B. Matters III, c/o Cousins Entertainment Inc., visible de folios 37 a 39 del expediente, se puede determinar claramente que a pesar de que ese poder fue llamado "especial", se refiere más bien a una generalidad de actuaciones relacionadas con la "*...obtención*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*de REGISTROS, RENOVACIONES, TRASPASOS, CAMBIOS DE NOMBRE, FUSIONES, OPOSICIONES Y REGISTROS DE CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, en la República de Costa Rica, a cuyo efecto los faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos que sean necesarios al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones y reclamos; formular descripciones, enmiendas, oposiciones y apelaciones; abonar todos los impuestos y cuotas, recibir todos los documentos y valores dando el descargo respectivo, llenar cualesquiera otros requisitos y adoptar todas las medidas que ellos creyeron (sic) conducentes al resguardo de nuestro (sic) intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los Tribunales, ellos quedan facultados para intervenir como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter árbitros (sic), desistir, percibir, apelar y todas las demás facultades que resulten necesarias, y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos apoderados hicieron en nuestro beneficio, dándoles facultad para sustituir el presente poder, si así lo juzgan conveniente y en caso necesario revocar dichas sustituciones.”* (mayúsculas del original), 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 artículo 1256 del Código Civil. **B-)** Si bien el poder utilizado por la Licenciada Laura Granera Alonso para acreditar su personería, fue otorgado correctamente en escritura pública, lo cierto es que mediante la resolución dictada a las once horas del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, el Registro de Propiedad Industrial le previno al solicitante que aportara un poder idóneo para actuar en esa sede (f. 25), ocurriendo que para cumplir esa prevención, el Licenciado Harry Zürcher Blen aportó junto con su escrito presentado el veintiuno de setiembre de dos mil cuatro (f. 26), un testimonio de la escritura pública número ciento ochenta y cuatro, otorgada en San José ante el Notario Alejandro Pignataro Madrigal a las once horas del dieciséis de setiembre de dos mil cuatro, visible al folio ciento ochenta y seis frente del tomo segundo del protocolo de ese Notario, en donde el Lic. Harry Zürcher Blen **sustituyó el citado poder** en la persona de la Licenciada Laura Granera Alonso, **limitando las facultades de ésta** sólo a lo concerniente al trámite de registro de la marca "SHADY", en las clases 25, 3, 18, 41 y 9 (f. 27), procediendo el Registro a solicitar a la “nueva” apoderada por resolución de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil cuatro que ratificara lo actuado por los anteriores

apoderados, y, luego de cumplida la prevención, dicta la resolución final (f. 30), que a la postre fue impugnada por la apoderada sustituta, Licenciada Laura Granera Alonso (f. 33). C-) Sin embargo, si bien es cierto que en acatamiento de la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Harry Zürcher Blen optó por sustituir su "poder especial" en la persona de la Licenciada Laura Granera Alonso, y ello para cumplir con el requisito de presentar un *poder especial* que especificara o delimitara las facultades que comprendería, lo cierto es que por ser inválido su propio poder "originario", tal como se analizó en el aparte "A-)" anterior, en resguardo del principio **Accessorium sequitur principale** ("*Lo accesorio sigue a lo principal*"), cabe concluir que igual invalidez "derivada" tiene el poder que le confirió luego a la citada profesional en Derecho (Ver en igual sentido los **Votos N° 172-2003** y **N° 22-2005**, dictados por este Tribunal a las 12:00 horas del 17 de diciembre de 2003, y a las 10:20 horas del 27 de enero de 2005, respectivamente), razón por la cual, consecuentemente, todas las actuaciones de los apoderados ante el **a quo** y en esta instancia, resultan improcedentes, pues en definitiva todos han carecido, y carecen de la debida representación, es decir, de **legitimatío ad processum**, para actuar en nombre de la sociedad Marshall B. Matters III, c/o Cousins Entertainment Inc. D-) Aunado a lo anterior, se debe de indicar que la actuación de los notarios estadounidenses no puede equipararse para efectos de cumplir con el requisito de "escritura pública" con la de los notarios costarricenses. Dicho punto fue analizado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia N° 5323-96 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la que se concluye sobre la necesidad de otorgamiento en escritura pública de los mandatos conferidos para ser utilizados en Costa Rica: "...según la explicación y concordancia de los artículos 369 al 374 del Código Procesal Civil, correspondían al artículo 271 del antiguo Código de Procedimientos Civiles, manteniéndose su texto y con una concordancia directa de tales artículos (369 al 374 del C.P.C.) con el artículo 402 incisos 3° y 4° del Código de Bustamante.

*Así tenemos que el artículo 369 del Código Procesal Civil dispone en lo de exclusivo interés:*

*«Artículo 369.- Documentos e instrumentos públicos.- Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones.*

*(Párrafo 2°)...*

*Es instrumento público la escritura otorgada ante un notario público, así como cualquier otro documento al cual la ley le dé expresamente ese carácter.» (Sic.- el segundo subrayado no es del*

texto).

*Oportunamente será retomada esta disposición normativa.*

*De paso el 374 del C.P.C. dice:*

*«Artículo 374.- Documentos otorgados en el extranjero.- Los documentos públicos otorgados en el extranjero se equiparán a los públicos del país, si reúnen los siguientes requisitos:*

*1) Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y las solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los actos y los contratos.*

*2) Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada.*

*Sobre este artículo, se coincide con el a quo en cuanto a que se trata de una norma genérica referida a documentos públicos otorgados en el extranjero para incorporarlos como prueba en un proceso determinado. Sin dejar de lado la concordancia con el Código Bustamante que cobija a los Estados contratantes que hubieren a la fecha ratificado expresamente dicho Convenio; situación en la cual no se encuentran Los Estados Unidos. Es importante resaltar concretamente la concordancia existente con el art. 402 del Código de Bustamante:*

*«Artículo 402:*

*Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes:*

*1.-Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquél en que el documento se utiliza.*

*2.-Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal.*

*3.-Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos.*

*4.-Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.» (Sic., el subrayado no es del original).*

*IV.-Según ha quedado claramente expuesto, los numerales supra citados del Código Procesal Civil deben ser interpretados considerando que la finalidad es dar aplicación a las normas de fondo ( ver artículo 3 del C.P.C.); además de que su aplicación (tanto la normativa procesal civil como la ratificada por los estados contratantes en el Convenio de repetida cita), debe necesariamente entenderse que incorpora su aplicación a quienes sean parte legítima del mismo, con exclusión del resto de los Estados.*

*Más específicamente, se trata de un tema en el cual la reciprocidad de tratamiento resulta lógica*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*y necesaria y es por ello que los gobiernos (algunos de ellos) pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (O.E.A), suscribieron la denominada CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EL REGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO, de la cual no forma parte los Estados Unidos de Norteamérica. En ella se dispuso que los poderes debidamente otorgados en uno de los estados partes de la convención, serían válidos en cualquiera de los otros si cumplen con lo siguiente:*

*1) Escritura Pública; 2) Legalización de la firma del Notario cartulante ante el Cónsul de Costa Rica en el Estado donde se otorgó el poder o legalizada ante el Colegio de Escribanos respectivo o por alguna autoridad Pública con rango que merezca fe, no sólo de que el documento es público sino que el notario se encuentra en el pleno ejercicio de sus funciones; 3) La firma del Cónsul debe cumplir con el requisito de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores; 4) Los poderes otorgados en idioma distinto debe traducirse al idioma oficial del Estado de su ejercicio y 5) No es necesario para la validez del poder que el apoderado exprese en el mismo acto su aceptación, la cual resultará de su ejercicio. A contrario sensu, los Estados que no forman parte de la convención dicha no pueden esperar semejante tratamiento ante la ausencia de reciprocidad.*

*Nuestra legislación por eso permite que nuestros representantes consulares puedan válidamente confeccionar mandatos para ser utilizados en nuestro territorio, en los países donde existan este tipo de sedes, o bien que un Notario Nacional pueda llevarse su protocolo y confeccionar el mandato en el extranjero, ambos procedimientos a entera disposición para ser utilizados según la particular preferencia de personas como el aquí ocurrente.*

*V.- Retomando el articulado referido supra, es de vital importancia recalcar lo subrayado en el numeral 369 del C.P.C. cuando dispone "según las formas requeridas" lo cual implica que deben ajustarse a las formas requeridas por la ley local y se tendrá como instrumento público el que ajustándose a las formas requeridas se realice ante un Notario Público o cualquier otro al cual la ley le otorgue expresamente dicho carácter. Por su parte el numeral 374 del C.P.C. debe considerarse en estrecha concordancia para el caso de marras, con el inciso 4° del 402 del Código Bustamante cuando expresa:*

*«4.-Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.»*

*Es decir, para que tal documento sea auténtico, debe complementar los demás requisitos exigidos en el lugar donde se emplea. En todo caso, como ya se indicó oportunamente, las*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*Convenciones favorecen exclusivamente a los Estados participantes quienes hubieren verificado su ratificación.*

*Es además de feliz cita, lo preceptuado por el artículo 180 ibídem., que expresa:*

*« Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito.»*

*VI.- Finalmente en forma supletoria (artículo 14 del Código Civil) pero de trascendental importancia, observamos lo dispuesto en el artículo 28 del Código Civil:*

*«Artículo 28 .- En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre.*

*Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.» (sic., el subrayado no es del texto).*

*En el sub judice, existe por una parte renuncia expresa a las leyes del domicilio de la poderdante (Estado de Delaware, New Jersey; traducción a folio 14 y documento original a folio 19). Aunado a lo anterior, el párrafo segundo resulta absolutamente medular, pues es obvio que el sistema legal estadounidense es diferente al nuestro y para el caso concreto, lo que para ellos puede ser instrumento público, para nuestro sistema es un documento privado y carece de importancia el hecho de que eventualmente en dicho país ostente el carácter de instrumento público ya que lo de capital importancia es que para nuestro ordenamiento no lo es.*

*VII.-La Ley Orgánica de Notariado de Costa Rica es clara cuando dispone:*

*«Artículo 57<sup>º</sup> Es instrumento público la escritura otorgada conforme a las prescripciones de esta ley, así como cualquier otro documento al cual la ley le de expresamente ese carácter.» (Sic.- el subrayado es propio).*

*Es decir, las leyes que han dado semejante carácter son expresamente tanto la Convención de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), así como la Convención Interamericana sobre el Régimen legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero, ninguna de las cuales forma parte como se dijo ut supra los Estados Unidos.*

*Por su parte el artículo 62 ibídem en lo de interés expresa:*

*«En los instrumentos públicos no se podrán usar abreviaturas ni expresar los números o cantidades en cifras, ...»*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*Aspecto este que dicho sea de paso, no cumple a cabalidad la escritura confeccionada por la Notaría Norteamericana ( ver documento original a folios 17 a 19).*

*El 65 ibídem dice:*

*«Toda escritura matriz debe extenderse en el protocolo en curso, que lleva el Notario...» Aquí el sistema estadounidense difiere por cuanto no se utiliza (particularmente en el Estado de Delaware) el sistema de protocolo y tampoco debe dársele un tratamiento especial ante la ausencia de la suscripción de algún Convenio que permita el trato preferencial recíproco.*

*Así las cosas, este órgano colegiado en atención a lo analizado dispone que ante el incumplimiento de la ley local y la ausencia de tratados o convenios que pudieran otorgar un trato especial, recíproco y preferente para el caso en cuestión, confirma en todos sus extremos la resolución conocida en grado.” Y ya que se mantiene la situación de que, los Estados Unidos de Norteamérica no es parte ni del Código de Bustamante ni de la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero, la jurisprudencia citada sigue vigente y no se puede equiparar la actuación de un notario norteamericano para tener por cumplido el requisito de “escritura pública” solicitado por el artículo 1256 de nuestro Código Civil.*

**TERCERO: 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 Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta minutos y tres segundos del tres de noviembre de dos mil tres (f. 7), 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.

### **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 Propiedad

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Industrial a las catorce horas cincuenta minutos y tres segundos del tres de noviembre de dos mil tres, 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.— 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.—  
**NOTIFÍQUESE.—**

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***