

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0384-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca LANCO PEGA TODO (diseño)

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9000-03)

VOTO N° 174-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del once de mayo de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Max Doninelli Peralta, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y cuatro-cero treinta y nueve, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, cédula de persona jurídica tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinte minutos, del veinte de abril de dos mil seis.

RESULTANDO

- I.** Que mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil tres, la licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, vecina de Escazú, arrogándose la representación de la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **LANCO PEGA TODO (diseño)**, en **clase 16** de la clasificación internacional, para distinguir adhesivos para uso doméstico y papelería.
- II.** Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro, el licenciado Max Doninelli Peralta representando a **Sur Química Internacional S.A.** plantea oposición contra la solicitud de registro de marca relacionada.
- III.** En resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veinte minutos, del veinte de abril del dos mil seis, se dispuso: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 y su*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

reforma, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca LANCO PEGA TODO (DISEÑO), en clase 16 internacional, presentada por LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, S.A. de esta plaza, la cual se ACOGE, y ordenar anotar en el asiento de inscripción que no se hace reserva de los términos “pega todo”. (...)” (negritas, mayúsculas y subrayados del original).

- IV. Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha primero de setiembre de dos mil seis, la representación de Sur Química Internacional S.A. plantea en tiempo el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.
- V. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, mas si la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tienen como hechos probados los siguientes:

- 1° Que el escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca **“Lanco Pega Todo”**, por cuenta de la sociedad Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A., fue presentado por la licenciada Denise Garnier Acuña, al Registro de la Propiedad Industrial, el día quince de diciembre de dos mil tres (ver folio 1).
- 2° Que para esa fecha, el señor Daniel De la Garza Chamberlain carecía de facultades de representación y ratificación de lo actuado por otros apoderados en nombre de la sociedad indicada, pues la escritura pública en la que se le confirió poder fue otorgada el día veintinueve de setiembre de dos mil cuatro. (ver folios 27 al 29).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado que la licenciada Denise Garnier Acuña tuviera la condición de apoderada especial registral de la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. a la fecha de presentación de solicitud de marca, sea el quince de diciembre de dos mil tres.

TERCERO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS.

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, en el lenguaje jurídico corriente se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.

De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, mediante la designación de uno o varios *apoderados*, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptada su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, 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 procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, 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 resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es

sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

De esa amplia cita jurisprudencial, merece subrayarse su final, en el sentido de que ante la omisión del documento que acredite la representación que se asegure ostentar, “...***prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo***”, lo cual, como ya se verá, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

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, ese trámite 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). Por eso, desde una perspectiva de derecho positivo, nada justifica, ni siquiera desde el interés particular, dejar de tomar los recaudos necesarios para asegurar la validez de los actos a la hora de controlar la intervención de otro a favor del titular de la relación jurídica, como en este caso lo serían, claro es, los titulares extranjeros de signos distintivos a quienes les interesa registrarlos en el país.

CUARTO. LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de registro de marca, la licenciada Denise Garnier Acuña indicó que su legitimación procesal para actuar en nombre de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. se demostraba por el poder especial registral cuyo original se encontraba adjunto a la marca Wall Master (diseño), de la clase 02, expediente N° 2003-8669. Posteriormente, el señor Daniel de la Garza Chamberlain, actuando como apoderado especial de la misma empresa, y por escritos presentados en fechas veintitrés de febrero, veinticinco de junio y cinco de octubre, todas de dos mil cuatro, indica que su poder se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, de la marca Wall Master en clase 02, igual que lo hiciera la Licenciada Garnier Acuña en su escrito de solicitud. Pero, y por haberlo presentado el propio señor de la Garza Chamberlain junto con el último escrito presentado, vemos como el poder que se encuentra adjunto al expediente 2003-8669, no está otorgado a la Licenciada Denise Garnier

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Acuña, por lo que su legitimación procesal no puede provenir de dicho documento tal y como lo afirma la propia Profesional en su escrito de solicitud. Además, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro de marca.

De la documentación presentada al expediente, se deduce claramente que, la licenciada Garnier Acuña no era apoderada de Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. al momento de presentar la solicitud de marca; tampoco al contestar la prevención en fecha dieciséis de marzo de dos mil cuatro y que consta a folio nueve del expediente; ni tampoco lo era el señor de la Garza Chamberlain al momento de ratificar lo actuado por ella, en su escrito presentado en fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro. Señala nuestro Código Civil que el consentimiento es condición de validez de los contratos (artículo 1007), y respecto del contrato de mandato, concretamente indica, que los que no han sido consentidos expresamente, se entienden consentidos tácitamente y por ende perfectos con la primera actuación del mandatario (artículo 1252). Para el caso concreto, vemos como, por no haber sido consentido expresamente en el acto de haber sido otorgado, el mandato se reputa perfecto a partir del treinta de setiembre de dos mil cuatro, con la primera actuación del mandatario posterior a su otorgamiento.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la ratificación que hace el señor De La Garza Chamberlain de lo actuado por la licenciada Garnier Acuña en fecha treinta de setiembre de dos mil cuatro, y presentada el cinco de octubre siguiente, puesto que, es un contrasentido que se autoricen actuaciones por un apoderado que no lo era al momento de realizarse. Si el señor De La Garza Chamberlain es apoderado desde fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, no puede válidamente autorizar o ratificar actuaciones realizadas antes de obtener su poder.

Quien solicita un registro de marca, debe tener su legitimación procesal en orden desde ese mismo inicio, legitimación que queda claramente demostrado no poseía la licenciada Garnier Acuña al momento de la solicitud. Y dicha situación no puede ser subsanada por el apoderado de la Garza Chamberlain, ya que su poder obtiene efectos jurídicos a partir de su constitución.

QUINTO. IMPOSIBILIDAD DE SANEAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN EN EL CASO CONCRETO. Este Tribunal se ha dedicado en su jurisprudencia más reciente a dar un giro

al tema de la legitimación procesal de los solicitantes de registros de marcas, adoptando una posición favorecedora de la subsanación de los requisitos necesarios para su debida comprobación. Sin embargo, en el presente caso, se denota una irregularidad de distinta índole, ya que, no se llegó nunca a demostrar que en el expediente 2003-8669 existiera un poder otorgado a la licenciada Garnier Acuña, tal y como ella misma lo afirmara en su escrito de solicitud de registro. Y además, el señor De La Garza Chamberlain, en su escrito presentado en fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro, también afirmó estar legitimado procesalmente de acuerdo al documento presentado al expediente 2003-8669, y sin embargo, se pudo comprobar que dicha legitimación fue otorgada en escritura pública fechada veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, fecha muy posterior a la de su primer escrito.

Sobre este punto y una vez aclarada la jurisprudencia de este Tribunal respecto de la acreditación de la legitimación de un representante por medio de poder especial, debe este Tribunal llamar la atención a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, para que instruya a sus subalternos para que sean exhaustivos en la comprobación de la legitimación procesal de los solicitantes, a efecto de que estas irregularidades sean detectadas en el preciso momento de realizar la calificación inicial de las solicitudes o de previo a elevar el asunto en apelación y no sea en esta sede en donde se deban rechazar los asuntos que debieron serlo desde la primera calificación del registrador.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada, y en su lugar debe declararse inadmisibile la solicitud de registro de la marca **LANCO PEGA TODO (diseño)**, por carecer la solicitante Denise Garnier Acuña de legitimación procesal para realizarla. Así las cosas, el recurso de apelación se declara con lugar, pero por las razones dadas en la presente resolución.

SÉTIMO. 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Basados en lo anteriormente considerado, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado, pero por las razones aquí dadas, y por ende revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veinte minutos, del veinte de abril de dos mil seis. Se da por agotada la vía administrativa. 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. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTORES:

- Solicitud de inscripción de marca
- Requisitos de inscripción de marca