

EXP. N° 2005-0148-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de comercio "LABORATORIO CHILE"

LABORATORIO CHILE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2003-0000399)

VOTO N° 175-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las quince horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil cinco.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, quien dijo ser apoderada especial registral de la empresa **LABORATORIO CHILE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Chile, con establecimiento administrativo y comercial situado en Avenida Maratón, 1315, Nuñoa, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintisiete segundos del tres de diciembre de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de comercio **LABORATORIO CHILE**, para proteger o distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. 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) Por otra parte, el párrafo segundo del supra citado artículo 1256 del Código Civil, que nació a la vida jurídica a raíz de las reformas hechas a ese cuerpo legal por medio del artículo 178 del Código Notarial, a partir del 22 de noviembre de 1998, contiene la exigencia de que el poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deba otorgarse en escritura pública. Así las cosas, está claro que cuando se trata de un poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales, deberá realizarse en escritura pública, sin que sea necesario inscribirlo en el Registro.

SEGUNDO: Sobre la invalidez del “poder” tenido a la vista. De la lectura íntegra del poder otorgado por el señor Rodolfo Ham Valdés, en representación de **Laboratorio Chile, Sociedad**

Anónima, entre otros a Ximena Soler Legarreta, cédula ocho-cero sesenta y seis-quinientos noventa y cuatro, quien sustituyó su poder en la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, poderes visibles a folios 22 y 23, respectivamente, se puede determinar claramente que se refieren a una generalidad de actuaciones relacionadas con la obtención de registro, renovación y protección de sus marcas, nombres comerciales, expresiones y señales de propaganda, toda clase de traspasos, licencias de uso y cambios de nombre, modelos de utilidad o de diseños industriales y todo lo demás necesario de manera amplia, a cuyo efecto se les faculta para dar para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios para el objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, declaraciones, oposiciones, apelaciones y reclamos, oblar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Además se concede a los mandatarios poder bastante para responder en juicio todas las reclamaciones o demandas que por motivo de la marca se presentaren, y hacer cuanto fuere necesario, ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden, dándoles asimismo facultad para sustituir ese poder y en caso necesario revocar dichas sustituciones, por lo que resulta que la ejecución de lo mandado no se agotaría con un único acto o actos específicamente determinados, sino que quedarían vigentes o se extenderían para realizar otros trámites adicionales que fueron citados en forma general. Si lo que se pensaba era otorgar un poder generalísimo (artículo 1254 del Código Civil) limitado a algunos negocios, en este caso los atinentes a la materia de marcas, debió cumplirse con el requisito establecido en el artículo 1251 párrafo tercero del mismo Código, que exige la escritura pública para su otorgamiento y su inscripción en el Registro correspondiente, todo esto a la luz de lo establecido en los artículos 23 y 28, párrafo segundo de ese mismo Código, que establecen, en su orden, lo siguiente: *“Artículo 23.- Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato; y obliga también a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. Artículo 28... 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 en donde se hubieren otorgado”*, y al no haberse otorgado en escritura pública, resulta además de inválido,

ineficaz, no pudiendo las personas allí designadas actuar válidamente en nombre de la empresa que lo otorgó, porque han carecido en todo momento de **legitimatío ad processum**.

TERCERO: Sobre lo que debe ser resuelto: De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que por ser inválido el propio poder “originario”, tal como se analizó en el aparte “SEGUNDO” anterior, en resguardo del principio *Accessorium sequitur principale* (“Lo accesorio sigue lo principal”), igual invalidez “derivada” tiene el poder que se le confirió luego a la Licenciada Denise Garnier Acuña (Ver en igual sentido los **Votos No. 172-2003, No. 22-2005 y 024-2005**, dictados por este Tribunal a las 12:00 horas del 17 de diciembre de 2003, a las 10:20 horas y 10:50 horas ambos del 27 de enero de 2005, respectivamente), razón por la cual, consecuentemente, todas las actuaciones de la Licenciada Denise Garnier Acuña, en ambas instancias, resultan improcedentes, pues en definitiva ha carecido, y carece, de la debida representación, es decir, de *legitimatío ad processum*, para actuar en nombre de la compañía **LABORATORIO CHILE, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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 trece horas con veintisiete segundos del tres 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.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Industrial a las a las trece horas con veintisiete segundos del tres de diciembre de dos mil cuatro, para que enderece los procedimientos.- 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.- **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada