

**Expediente N° 2006-0354-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “Giabri”**

**Merck KGaA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5978-04)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO N° 244-2007**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil siete.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en representación de la sociedad **Merck KGaA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintisiete minutos del dos de marzo de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2004, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad extranjera **Merck KGaA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Giabri**”, en **Clase 5** de la clasificación internacional.

**II.-** Que por haber considerado que el apelante no cumplió en tiempo con la prevención que se le hizo para que acreditara el poder con el que actuaba en representación de la citada empresa, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintisiete minutos del dos de marzo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y cita de la Ley indicada, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca Giabri,, clase 5 internacional, expediente No. 2004-5978 y se ordena el archivo del expediente. NOTIFIQUESE*” (Las negritas son del original).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**III.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2006, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **Merck KGaA.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 25 de mayo de 2007, expuso sus agravios.

**IV.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

- 1º** Que mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos del dieciocho de febrero del dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al Lic. Victor Vargas Valenzuela, la presentación del poder que lo acredita como representante de Merck KGaA, no presentando el indicado abogado el documento correspondiente. (Ver folio 31 frente y vuelto).
- 2º** Que ante prevención hecha mediante resolución de este Tribunal de las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial presentó un poder especial otorgado por Merck KGaA a favor del Lic. Victor Vargas Valenzuela carente de la correcta cadena de autenticación de firmas. (Ver folios 38 y 43 a 45).
- 3º** Que ante prevención hecha mediante resolución de este Tribunal de las nueve horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil siete, el Lic. Victor Vargas Valenzuela presentó un poder especial otorgado por Merck KGaA a su favor, carente de la correcta cadena de autenticación de firmas. (Ver folios 52, 53 y 59 a 62).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Dado que el Lic. Victor Vargas Valenzuela guardó silencio ante la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial relativa a la presentación del poder correspondiente, esta dependencia, resolvió declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca Giabri, clase 5 internacional, ordenando a su vez el archivo del expediente. Por tal motivo, el letrado de cita, apeló lo resuelto, alegando que en su solicitud, indicó el expediente en donde se encontraba su poder, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Igual razonamiento sostuvo ante este Tribunal al contestar la respectiva audiencia brindada al efecto. Por ende, debe ahora este Tribunal analizar, si los documentos presentados por el Registro de la Propiedad Industrial y la parte interesada ante las gestiones de este Órgano Colegiado, cumplen a cabalidad los requisitos correspondientes para tener por debidamente acreditada la representación del abogado de cita.

Como en su oportunidad se le previno al Lic. Vargas Valenzuela (folio 52) y lo acepta él en su memorial de fecha 30 de enero de 2007, visible al folio 58, en los poderes presentados por el Registro Público y por el propio interesado, no consta la autenticación de la firma del notario Dr. Ebner por parte del Juez Harald Wellenreuther del Juzgado-Audiencia Provincial de Darmstadt, siendo así omisos dichos poderes en lo referente a la autenticación de la cadena de firmas. Ante esta situación y no obstante los esfuerzos hechos por este Tribunal para sanear la omisión antes señalada, no queda otra alternativa que rechazar la nulidad alegada y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues los documentos presentados carecen de la validez correspondiente para tener al Lic. Vargas como representante legítimo de la empresa Merck KGaA. Como a continuación se indica, la legitimación procesal es un presupuesto de forma que este Tribunal y el Registro deben verificar, no siendo válidas las actuaciones de quien se dice representar a otro, no siéndolo realmente.

## **CUARTO. 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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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 aceptado 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 ***legitimatio 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 las 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 quien 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.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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.

En conclusión, para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se sigue por una persona (o contra una persona) que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica, no siendo del caso ahondar sobre los restantes extremos de la apelación, por cuanto, por lo que se ha considerado aquí, resultan irrelevantes.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Lo procedente es, entonces, declarar sin lugar la nulidad y el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintisiete minutos del dos de marzo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

**SEXTO. SOBRE EL 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 dá por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR la nulidad y el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintidós minutos del dos de marzo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. 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. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Walter Méndez Vargas**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

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

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**DESCRIPTOR:**

- **Poderes Defectuosos**