

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006 0225-TRA-PI.

Solicitud de renovación de la Marca de fábrica y comercio “FRONTLINE”

Merial, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 44062)

VOTO N° 008 -2007

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del ocho de enero del dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, apoderada especial de la empresa “**MERIAL**”, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad mencionada presenta solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “**FRONTLINE**”, en clase 5 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil cinco la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, ratificó todo lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, y adjuntó copia del testimonio de la escritura número ciento sesenta y ocho del Notario Mario Quirós Salazar, en donde se le sustituye el poder especial conferido por Merial al Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO. Que por considerar el Registro que el documento de poder aportado no reunió los requisitos necesarios para su validez y eficacia, mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y un minutos del trece de abril de dos mil cinco, el Registro le previene a la mandataria un poder que cumpla con una serie de requisitos que indicó taxativamente, lo que motivó que se solicitara una prórroga para presentar el documento de poder y posteriormente mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, se apersonó como gestor de negocios. Asimismo, mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil cinco la señora Marianela Arias Chacón ratificó todo lo actuado por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser y adjuntó testimonio de escritura número treinta y seis visible al folio 19 frente del tomo 29 del Protocolo del Licenciado Alvaro Lara, para acreditar su personería.

CUARTO. Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las dieciocho horas treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil seis, bajo la consideración de ser: “... *improcedente la gestoría presentada por Fernán Vargas Rohrmoser, y en consecuencia, al no encontrarse los apoderados de Merial debidamente legitimados para gestionar la solicitud de inscripción de la marca...*”, resuelve declarar inadmisibles por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser; declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca Frontline, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional y ordenar el archivo del expediente.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de abril de dos mil seis, la señora Marianela Arias Chacón, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, señalando que ante el superior expondría las razones de inconformidad.

SEXTO. Que mediante resolución de este Tribunal de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil seis, se le previno a la recurrente subsanar la escritura número treinta y seis por la cual acreditó su representación, lo cual fue cumplido mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil seis y testimonio de escritura número ciento setenta y uno de la Licenciada Iliana Cecilia Arce Umaña.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉTIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal señala el siguiente con tal carácter: Que el Licenciado Manuel Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa **MERIAL**, y que ha sustituido su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón (ver folio 26).

SEGUNDO. Hechos no probados. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto.

TERCERO. En cuanto al error material en la indicación del número de registro de la marca FRONTLINE. Mediante poder especial, otorgado mediante escritura pública número ciento setenta y uno, visible al folio 87 frente del tomo 11 del protocolo de la Notaria Iliana Cecilia Arce Umaña, se instituye apoderada a la Licenciada Marianella Arias Chacón, autorizándola a petitionar la renovación de la marca Frontline, clase internacional cinco, pero indicándose erróneamente como número de registro el expediente 44062. En efecto, en la solicitud inicial de renovación de la marca relacionada así como de la demás prueba documental aportada (ver folio 4 y 20) se desprende con claridad meridiana que el acta de registro correspondiente a la marca indicada es la N° 91769, razón por la que siendo posible inferir claramente de los documentos anexos la pretensión administrativa, tal como lo prevé el artículo 285 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, y en atención al principio “in dubio pro actione del administrado” y antiformalismo, previsto en el literal 224 de dicha Ley y el de celeridad y oficialidad previstos en el artículo 22 y 24 de la Ley de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, estima este Tribunal que el poder especial aportado, a pesar del error que contiene en la indicación del número de registro de la marca Frontline, debe tenerse por válido, y que dicho error no es susceptible de causar una nulidad del procedimiento y por el contrario, del contexto de todo el expediente, el mismo queda debidamente aclarado y subsanado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara improcedente la gestoría presentada, inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca “**FRONTLINE**” y ordena el archivo del expediente, lo anterior, por considerar que no concurren los supuestos legales necesarios para la admisión de un gestor oficioso y en consecuencia no encontrarse legitimados los apoderados de Merial para gestionar la solicitud de renovación presentada.

Por su parte, la Licenciada Marianella Arias Chacón, solicita se resuelva la apelación planteada de conformidad con el voto número trescientos cuarenta y siete guión dos mil sei, por cuanto el asunto debatido es idéntico (folio 30).

QUINTO: Análisis del problema: 1) Sobre la gestoría y procedencia de un gestor oficioso. Dentro de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 8039, el artículo 82 determina en el tercer párrafo, la procedencia de la representación de un gestor oficioso al decir: “Artículo 82. ... *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*”. Correspondiendo observar dicho numeral en relación con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil, ya que en ambas normas se impone el deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Este Tribunal mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad que “La gestoría procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como *“la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.”* “El nombre de *“cuasicontrato”* es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos” (BRENES CÓRDOBA (Alberto), *“Tratado de los Contratos”*, Editorial Juricentro, 5ª Edición, San José, 1998, p. 105). En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación.

“La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados”, Explica además que “ El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practicaba. Unas veces puede tratarse de un acto aislado; con más frecuencia se está ante una situación duradera, ante la lejanía, la ausencia ignorada o el impedimento de aquel de cuyas cosas se cuida.” (CABANELLAS (Guillermo), *“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”*, Tomo IV, Editorial Heliasta, 27^a Edición, Argentina, 2001, 174 p.)

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cuál es una situación de emergencia que justifica la intromisión de un tercero en el patrimonio de otro o en su círculo familiar, por mera benevolencia, para evitarle un daño o perjuicio.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Nuestro Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295 y siguientes, no la llega a definir, sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, ha merecido mayor puntualización los presupuestos que condicionan su procedencia, expresando al respecto el artículo 286 del Código Procesal Civil: “ *Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultas, (...) En el caso de que el dueño no se apersone en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.*” (La negrilla no es del original).

El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales:

“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...”

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4- Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- 5- El representado debe 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. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como:

“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15)
- 6- Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo es que luego intervenga el mandatario formalmente designado, ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero. Acreditada esta representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.

7- Si se omitiere el requisito de la ratificación dentro del plazo previsto legalmente, como sanción se tendrá por no presentada la solicitud de que se trate y se perderá el derecho de prelación en el caso de una solicitud inicial de registro.”

Por lo anterior, considera este Tribunal que lo razonado por Registro, representa el producto de la concordancia de lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, un razonamiento apegado a derecho y a los principios que rigen la actuación de la Administración, y en ese sentido en esta instancia se avala.

2) Sobre la falta de legitimación: En el presente caso el Registro consideró que los representantes de la empresa gestionante Merial, apersonados en el procedimiento, no se encontraban debidamente legitimados para gestionar la solicitud de renovación de la marca Frontline en clase cinco internacional, pues consta en el expediente(folios 4 y 20) que lo referente a la representación en efecto se presentó en forma defectuosa. No obstante lo anterior, en razón de la prevención realizada por este Tribunal mediante la resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil seis (folio 21) comparece la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial, presentando un testimonio de escritura pública (folio 26) que a juicio de este Tribunal cumple con los requisitos impuestos por el artículo 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, acreditando formalmente su legitimación en el proceso y ratificando la actuación del Licenciado Manuel Peralta Volio. En este sentido considera este Tribunal que se produjo el saneamiento del procedimiento, habiéndose subsanado adecuadamente la falta de legitimatio ad processum que se evidenció en el expediente. Sobre este particular este Tribunal, en el voto N° 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio de dos mil seis, ya se había pronunciado en el sentido de que: “... conforme al principio de legalidad registral

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción citada), debe exigirse a los testimonios de escritura que se presentan a los Registros para acreditar la vigencia de las personerías con que se actúa, al momento de solicitar una marca, únicamente los requerimientos que advierte el párrafo segundo del artículo 84 del Código notarial, todo con vista del documento que contenga el poder original, sea para sustituir el mismo o para actuar directamente, a saber:

- a) **Funcionario** ante el cual se tramitó el poder originario (**o en su defecto manifestación notarial** de que el poder con que se actúa está debidamente **legalizado** de conformidad con las leyes del Servicio Consular, pues aquí el trámite de legalización subsume el requisito del funcionario, por lo que no es necesario prevenirlo en caso de que no se indique)
- b) **Fecha** a partir de la cual tiene efectos el poder originario
- c) Verificación de que el poder originario fue **depositado** -por parte del Notario- en su **archivo de referencias**. (art. 47 Código Notarial)

La calificación registral, en lo que se refiere a las representaciones (Art. 84 Código Notarial y 27 de la Ley Sobre Inscripción citado), se realiza dentro de un marco que se restringe al contenido mismo del documento, el cual goza de fe pública conforme lo estipula el artículo 31 del Código Notarial, que en lo conducente reza:

“ ...En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del Notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él”.

Debe apreciarse además, que la finalidad de la reforma del artículo 1256 del Código Civil estuvo centrada en garantizar en la sede registral dos intereses muy puntuales: a) La existencia de los poderes especiales con que se actúa en nombre de otro, dentro de un contrato cuyo objeto deba ser inscrito en alguno de los Registros del Registro Nacional. b) La garantía de que las facultades con las que actúan los representantes son las requeridas para la validez y eficacia del acto de que se trate. El legislador como medio para hacer efectiva tal finalidad escogió la formalidad de la escritura pública, con lo cual a su vez se procuró la certeza de lo siguiente:

- a) La actuación de un profesional en derecho verificando la validez y eficacia del acto: NOTARIO PUBLICO.
- b) La existencia del poder, no solo por su otorgamiento en escritura pública, sino también, por la incorporación de los poderes especiales -con que se actúa en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

representación de otro- al archivo de referencias del Notario ante el cual se ejecuta el poder originario.

De lo expuesto, se puede colegir que el requisito de la escritura pública no es un fin en si mismo, sino una formalidad por medio de la cual registralmente se propuso contar con las garantías de existencia, validez y eficacia de los poderes con que se solicita una inscripción en el Registro Nacional, debiendo entenderse que éstas se pueden definir como sigue:

- Existencia, respecto de su ubicación en un archivo público (protocolo notarial o archivo de referencias según sea el caso, según artículo 47 del Código Notarial)
- Validez, en cuanto a su adecuación a derecho. (Artículo 87 del Código Notarial)
- Eficacia, garantía de su idoneidad para provocar los efectos jurídicos queridos por las partes. (artículo 124 del Código Notarial)”

Al tenor de lo expuesto, deviene necesario revocar la resolución apelada en cuanto a que presupone la inexistencia del requisito de la legitimatio ad processum, el cual ciertamente no existía al momento de dictarse la misma, pero que luego quedó debidamente acreditada a folio 26 del expediente.

SEXTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales expuestas, se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial sustituta de la compañía Merial, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciocho horas, treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis, la que en este acto se revoca en cuanto declaró inadmisibile la solicitud de renovación de la marca FRONTLINE en clase 5 de la nomenclatura internacional, ya que en los autos consta la existencia de un poder que reúne los requisitos exigidos por los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial sustituta de la compañía Merial, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas, treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis, la que en este acto se revoca. Continúese con el trámite de renovación de la marca de fábrica y comercio indicada, si otro motivo no lo impide. 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. **NOTIFIQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca