

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0234-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención “COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULÍNICA FARMACÉUTICA MEJORADAS

BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7863)

VOTO N° 066-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por **Katy Castillo Cervantes**, mayor, soltera, asistente legal, vecina de Las Gravilias, Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos del treinta de mayo de dos mil siete, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de junio de dos mil cinco, la señorita Nora Madrigal González, mayor, soltera, asistente, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC..**

SEGUNDO. Que el veinte de junio de dos mil cinco, a la solicitud de la patente de invención le fueron consignados, entre otros defectos, el relacionado con la representación de la señora Nora Madrigal González y, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señorita Madrigal González aclara que por un error involuntario, presentó la solicitud de la patente de invención como apoderada especial, cuando en realidad lo es como gestora de negocios, para lo cual aporta el pagaré que respalda su gestoría.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las diez horas, veinticuatro minutos del treinta de mayo de dos mil siete, dispuso: “***SE RESUELVE:*** *Declarar de oficio la nulidad absoluta de la resolución de las 9:20 del 22 de julio de 2005 mediante la cual se tiene por aportada la garantía correspondiente a la gestoría. 2) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por la señora Madrigal González; 3) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la patente denominada: “COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULINUMICA FARMACEUTICA MEJORADAS”, tramitada bajo el expediente No.7863 .4) Ordenar el archivo del expediente...*”,

CUARTO. Que mediante testimonio de la escritura pública número ciento ochenta y uno, otorgada a las ocho horas cuarenta minutos del dos de setiembre de dos mil cinco, ante el Notario Fernando Vargas Rojas, visible al folio ciento cuarenta y cinco frente del tomo décimo sexto de su protocolo, el señor Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la citada empresa, según poder especial otorgado a los veintinueve días del mes de julio de dos mil cinco, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de Katy Castillo Cervantes y/o Mario Corrales Solano, para la tramitación del registro de la patente de invención denominada: “***COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULINÚMICA FARMACÉUTICA MEJORADAS y TRATAMIENTO PARA LA SINUSITIS-RELACIONADO CON EL DOLOR FACIAL CRÓNICO Y DOLOR DE CABEZA CON TOXINA BOTULINÚMICA***”.

QUINTO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de importancia para la resolución de este asunto, los siguientes:

- 1.- Que la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC.**, es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Massachussets, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 1261 Furnace Brook Parkway, Quince, MA02169, Estados Unidos de Norte América (ver folio 1).
- 2.- Que la señorita Nora Madrigal González, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULINUMICA FARMACEUTICA MEJORADAS**, ostenta el oficio de asistente (ver folios 1 y 33).
- 3- Que la señorita Madrigal González, se apersona ante el Registro de la Propiedad Industrial, en su condición de gestora de negocios de la empresa **BOTULINUM TOXIN ERSEARCH ASSOCIATES, INC.** (ver folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LOS REQUISITOS DE REPRESENTACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS SOLICITANTES QUE TENGAN SU DOMICILIO O SU SEDE FUERA DE COSTA RICA. Para la solución del presente asunto, este Tribunal considera prima facie, que es necesario hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, referido a los mandatarios, en el que se establece como requisito indispensable, en caso de que el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de nuestro país, que sea representado por un abogado, al disponer en forma clara y precisa que: “**Artículo 34.- Mandatarios.** *Cuando el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa Rica, deberá estar representado por un abogado domiciliado en el país, con poder suficiente*” (Lo subrayado y en negrilla no son del original). En el presente caso, la empresa solicitante, BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC., se encuentra domiciliada en 1261 Furnace Brook Parkway, Quince, MA02169, Estados Unidos de Norte América, por lo que su representación en nuestro país, debía de recaer en un abogado, tal y como lo señala dicho numeral. Nótese que la señorita Nora Madrigal González, no cumple con dicho requisito, toda vez que tanto en el escrito inicial como en los subsiguientes, se indica que su oficio es de asistente. Consecuentemente, la señorita Madrigal González, no reúne la condición de abogado, que exige el mencionado literal 34, para que la empresa BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC., solicitante de la patente de invención denominada COMPOSICIONES E TOXINA BOTULÍNÚMICA FARMACÉUTICA MEJORADAS, sea representada en Costa Rica.

CUARTO. SOBRE LA GESTORÍA PROCESAL. Aunado a lo anterior, este Tribunal debe hacer referencia acerca de la gestoría procesal. Al respecto, ésta 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, 5^{ta} edición, San José, 1998, pág. 105).

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^{ava} edición, Argentina, 2001, pág. 174).

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cual 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.

Nuestro Código Civil, si bien contempla 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 en 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, cuya cuantía será el veinticinco por ciento de la estimación de la demanda, para el caso de que el referido dueño, dentro de un mes, si estuviere en el país, o dentro de*

tres meses, si se hallare en el exterior, no aprobara expresamente lo hecho en su nombre. Los plazos dichos se contarán

*a partir de la fecha en la que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial. (...) En el caso de que el dueño no se apersona 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).

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestión procesal sea procedente:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Debe rendir garantía a efectos de responder por los resultados del asunto.
- 3- 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.
- 4- 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 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 esa representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.

QUINTO. Teniendo presente que en este asunto la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULÍNICA FARMACÉUTICA MEJORADAS**, fue presentada por la señora Nora Madrigal González, el día siete de junio de dos mil cinco, en su condición de apoderada especial, este Tribunal determina que el poder otorgado por la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INCORPORATED**, al Licenciado Jorge Tristán Trelles, es de fecha veintinueve de julio de dos mil cinco, poder que es conferido con posterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud. Además, en dicho poder se constata que el Licenciado Tristán Trelles sustituye su poder únicamente en los señores Katy Castillo Cervantes y/o Mario Corrales Solano, poder que se otorga para la tramitación del registro de la patente titulada: “**COMPOSICIONES DE TOXINA BOTULÍNICA FARMACÉUTICA MEJORADAS y TRATAMIENTO PARA LA SINUSITIS-RELACIONADO CON EL DOLOR FACIAL CRÓNICO Y DOLOR DE CABEZA CON TOXINA BOTULÍNICA**”, título que no concuerda con el especificado en la solicitud, de lo que se concluye que la señorita Madrigal González carece de representación y por ende, de legitimación para solicitar el registro de la patente de invención a nombre de la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INCORPORATED**. En virtud de lo anterior, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señorita Katy Castillo Cervantes, en nombre de la citada empresa, debiendo confirmar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos del treinta de mayo de dos mil siete.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y de doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señorita Katy Castillo Cervantes, en representación de la empresa **BOTULINUM TOXIN RESEARCH ASSOCIATES, INC**, y se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos del treinta de mayo de dos mil siete. 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR:

- Patentes de Invención
- Inscripción de la Patente de Invención
- TNR: 00.38.55.