

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0229-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “FORMICA”

THE DILLER CORPORATION, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 44878)

VOTO N° 077-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del doce de marzo del dos mil siete.

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, quien dice ser apoderada especial de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, sociedad organizada conforme a las leyes de Illinois, con domicilio en Formica Corporation Chemed Center, doscientos cincuenta y cinco East Fifth Street, Cincinnati, Ohio cuarenta y cinco mil doscientos dos, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de abril de dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas al inicio, en nombre de la empresa **FORMICA CORPORATION**, presenta solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**FORMICA**”, en clase 17 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que por auto emitido a las quince horas, dos minutos del dos de junio de dos mil cinco, el Registro **a quo** le previno a la Licenciada Marianella Arias Chacón, aportar poder que cumpla con las formalidades que el caso requiere. Por su parte la licenciada Arias Chacón solicita

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el seis de julio de dos mil cinco, se le conceda prórroga para presentar el documento de poder que la acredita para actuar en nombre de la empresa **FORMICA CORPORATION**, concediéndosele una prórroga de ocho días hábiles, mediante auto de las ocho horas, cincuenta minutos del veintidós de agosto de dos mil cinco.

TERCERO. Que en escrito presentado el siete de octubre de dos mil cinco, el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, en representación de la empresa **FORMICA CORPORATION**, se presenta como gestor de negocios y en escrito presentado el dos de enero de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, ratifica todo lo actuado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, adjuntando el testimonio de la escritura número ciento veinticuatro, otorgada a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco, ante el Notario Álvaro Lara Wahle, mediante la cual el Licenciado Fernán Vargas Rohmoser, apoderado de la citada empresa, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Arias Chacón.

CUARTO. Que por escrito presentado ante ese Registro, el veintiuno de febrero de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, manifiesta que el veinticinco de enero de dos mil cinco, la marca de fábrica y de comercio **FORMICA**, fue traspasada a la compañía **THE DILLER CORPORATION** y adjunta testimonio de escritura pública número ciento sesenta y nueve, otorgada a las diecisiete horas del diecisiete de febrero de dos mil seis, ante el Notario Gabriel Lizama Oligier, mediante la cual el señor Fernán Vargas Rohmoser, en su condición de apoderado especial de **THE DILLER CORPORATION**, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Arias Chacón.

QUINTO. Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las catorce horas treinta y siete minutos, cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil cinco, bajo la consideración de que el señor Fernán Vargas Rohmoser no se apersona como gestor oficioso desde el inicio de la solicitud de renovación, sino que lo hace para atender una diligencia suscitada en el transcurso del trámite, resuelve: “ 1) *Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por el señor FERNAN VARGAS ROHRMOSEER.* 2) *Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca FORMICA, en clase diecisiete internacional, tramitada bajo el expediente No. 44878.* 3) *Ordenar el archivo del expediente*”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO. 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 expondrá las razones de inconformidad.

SÉTIMO. Que mediante resolución de este Tribunal de las once horas del veintisiete de setiembre de dos mil seis, se le previno a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, remitir certificación completa de la marca “**FORMICA**”, en clase 17, prevención que fue cumplida mediante oficio No. AJ-RPI-635-2006, presentado ante esta Instancia el dos de octubre de dos mil seis.

OCTAVO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal señala los siguientes con tal carácter: **1)** Que mediante testimonio de la escritura pública número ciento sesenta y nueve, otorgada a las diecisiete horas del diecisiete de febrero de dos mil seis, ante el Notario Gabriel Lizama Oliger, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, apoderado especial de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón, a efecto de renovar la marca FORMICA, en clase 17 de la Clasificación Internacional (ver folio 11 frente y vuelto). **2)** Que la marca de fábrica **FORMICA**, inscrita bajo el registro según acta número sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y uno (65241), es propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION** (ver folios 30 y 31).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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

TERCERO. 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 de fábrica y de comercio **“FORMICA”**, en clase 17 de la Clasificación Internacional y ordena el archivo del expediente, por considerar que no concurren los supuestos legales necesarios para la admisión de un gestor oficioso.

Por su parte, la Licenciada Marianella Arias Chacón, solicita se resuelva la apelación planteada de conformidad con el voto número trescientos cuarenta y siete - dos mil seis (347-2006), por cuanto el asunto debatido es idéntico.

CUARTO: Análisis del problema: 1) Sobre la presentación de la solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio “FORMICA”. La Licenciada Marianella Arias Chacón, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de abril de dos mil cinco, solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio **“FORMICA”**, en clase 17 de la Clasificación Internacional, indicando que es apoderada especial de la empresa **FORMICA CORPORATION**, quien es propietaria del signo distintivo citado, sin acreditar el poder que la legitima para actuar en nombre de dicha compañía, en caso de que la citada Profesional, sea la designada en el registro que se renueva o en la renovación precedente, o en su defecto, sin indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder, tal y como lo establece el inciso c) del numeral 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para el procedimiento de renovación del registro de un signo distintivo, indica lo siguiente:

“La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá: (...) e) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente, de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Nótese que al veinte de abril de dos mil cinco -fecha de presentación de la solicitud de renovación- la marca de fábrica y de comercio **FORMICA**, ya había sido traspasada, desde el veinticinco de enero de dos mil cinco, a la empresa **THE DILLER CORPORATION**, tal y como lo indica la Licenciada Arias Chacón en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de febrero de dos mil seis, por lo que la marca **FORMICA**, no le pertenecía a la empresa **FORMICA CORPORATION**. Además, el veintiuno de febrero de dos mil seis, fecha en que interviene la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su carácter de apoderada especial de la empresa **THE DILLER CORPORATION** (ver folio 10), ya había fenecido el plazo que establece el citado artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para presentar la solicitud de renovación de dicha marca, pues la vigencia del signo **FORMICA**, concluía el tres de junio de dos mil cinco.

Manifiesta además la apelante que el caso que se discute es similar al resuelto mediante el voto 347-2006 emitido por este Tribunal. Al respecto se debe indicar que son varias las hipótesis que se resuelven en ese voto, sin embargo se ha de señalar, que el caso que podría estar invocando la recurrente no es similar al que se discute, pues el solicitante de la renovación que comparece como apoderado de la empresa extranjera, remite a un poder previamente otorgado constante en un expediente tramitado y que fue debidamente acreditado por el Registro, mientras que en este caso, la licenciada Arias Chacón actúa sin poder de la empresa a quien se le había cedido la marca Formica y es hasta febrero del dos mil seis que obtiene ese mandato incompleto (pues le falta el funcionario), mediante sustitución que le hace el señor Fernán Vargas Rohrmoser como apoderado de The Diller Corporation, con poder que le fuera otorgado a partir del trece de octubre del dos mil cinco, y siendo que la marca fue solicitada el veinte de abril de dos mil cinco, a esta fecha, tanto el licenciado Vargas Rohrmoser como la licenciada Arias Chacón, carecían de poder válido para actuar ante el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. En cuanto a 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:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“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 los resultados 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.

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, 27ª Edición, Argentina, 2001, 174 p.)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

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 resultados, (...) 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).

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:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 el 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 respalda lo resuelto por el a quo. Además, resulta improcedente dicha gestoría, por cuanto ésta fue presentada al Registro, en representación de **FORMICA CORPORATION**, cuando ya la marca **FORMICA**, había sido traspasada a la empresa **THE DILLER CORPORATION**, tal y como se analizó supra.

SEXTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales expuestas, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, representante de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, citas normativas y jurisprudencia invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de representante de la empresa **THE DILLER COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- **Requisitos de Inscripción de la marca**
- **Solicitud de Inscripción de la marca**