

# ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006 0031-TRA-PI.**

**Solicitud de Marca “Member’s Selection.**

**Pricesmart. Inc. Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 323-05)**

## ***VOTO N° 138-2006***

***TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del quince de junio de dos mil seis.-***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-883-705, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRICESMART, INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos, domiciliada en 4649 Morera Boulevard, San Diego, CA 92117, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas siete minutos del veintidós de julio de dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** El día diecisiete de enero de dos mil cinco, el señor Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su concepto de Gestor de Negocios de la empresa **Pricesmart, Inc.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “***Member’s Selection***”, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

**SEGUNDO:** El treinta y uno de marzo de dos mil cinco, la señora Ivonne Redondo Vega, se apersona ante el Registro **a quo** en su calidad de Apoderada Especial de **Pricesmart**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Inc,** manifestando en lo que interesa, que se ha aportado poder especial y que se encuentra en la solicitud número 2005-0000325. Ante lo anterior, a las diez horas veintiséis minutos del veinticinco de mayo de dos mil cinco, el Registro le previene a la solicitante que aclare su gestión, pues en el poder constante en el expediente de cita, se le confieren facultades para renovar la marca ***Member's Selection*** en varias clases, pero no se consignó la facultad para tramitar su inscripción. En atención a esta prevención, la gestionante mediante escrito presentado el nueve de junio de ese mismo año, manifiesta que el referido poder se encuentra en el expediente 2005-0000323 que también se tramita en esa oficina.

**TERCERO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las diez horas siete minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica ***Member's Selection***, ordenando el archivo del expediente por haberse omitido con la presentación del poder requerido. Dicha resolución fue apelada por la Licenciada Redondo Vega, por medio del escrito de fecha tres de agosto de dos mil cinco, aduciendo como agravios, que ella cumplió en tiempo con la prevención de aportar el poder especial que la acreditaba como representante de la compañía, pero que en el caso específico lo que sucedió, fue que en la prevención contestada el día nueve de junio de dos mil cinco, se indicó que el poder estaba visible en el expediente 2005-0000323, cuando en realidad se encontraba anexo al expediente 2005-0000321, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO:** 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.*** No existen de interés para la resolución de este proceso.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO: Hechos no probados.** Se tiene como hechos no probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1.** Que la Licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-ocho-cientos ochenta y tres- setecientos cinco, es apoderada especial de la compañía **Pricesmart Inc**, para la inscripción de la marca **Member's Selection** en clase 16. **2.** Que la Licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, haya ratificado dentro del plazo de tres meses, la actuación del gestor de negocios señor, Aarón Montero Sequeiro ( no existe prueba en el expediente en tal sentido, ver folios 9 y 12).

**TERCERO: En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema.** El Registro de la Propiedad Industrial declara en abandono la solicitud de inscripción de la marca **Member's Selection**, al no acreditarse debidamente la personería de la Licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, como Apoderada Especial de la empresa solicitante, manifestación que refuta dicha profesional, al indicar que ella cumplió con lo prevenido, pero que por error remitió a un expediente equivocado, aduciendo además, que la registradora tenía conocimiento de su poder, pues es la misma funcionaria la que calificaba todas las solicitudes de inscripción de los signos distintivos gestionados por la empresa que representa y que se encuentran en trámite en dicho Registro.

**CUARTO: Análisis del problema: Sobre la figura de la gestoría.** 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 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.*

Dicho numeral está íntimamente relacionado con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil. Ambas normas son indicativas del **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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

extranjero; en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

La ratificación 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 pag. 15)

De la anterior definición, se desprende el deber del interesado de ratificar lo actuado por su gestor oficioso, es decir, se traduce en una obligación de hacer, la que según lo expresa la doctrina, *“tiene por objeto la realización de parte del hombre, de un hecho, sea material..., sea de orden intelectual..., sea de condición jurídica...”*. *“ El incumplimiento que sobreviene con referencia a una obligación de hacer, debe considerarse...desde el punto de vista de la imposibilidad física o legal que pueda estorbar a que se lleve a cabo la prestación a que estaba obligado (...). Si la falta de cumplimiento es en alguna forma imputable al obligado, el caso se resuelve en su contra...”* (Alberto Brenes Córdoba. Tratado de las Obligaciones, 7º edición. Editorial Juricentro, 1998, ps. 37, 242 y 243).

En el caso que se analiza, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco la Licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, presenta escrito al Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el poder especial que la acredita como Apoderada de la empresa **Pricesmart, Inc**, se encuentra adjunto a la solicitud 2005-0000325, y no hace en ese momento alusión, a la ratificación que por los artículos, 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 286 del Código Procesal Civil, está obligada a hacerlo.

El mencionado poder, al ser agregado al expediente, se trata de uno cuyo mandato se limita a la renovación de la marca **“Member’s Selection”**, no así a la facultad del mandatario

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

para inscribir dicho signo marcario. Es por ello, que el Registro **a quo** le solicita mediante la resolución de las diez horas, veintiséis minutos del veinticinco de mayo de dos mil cinco que aclare dicha situación, para lo cual la Licenciada Redondo Vega, mediante escrito presentado en fecha nueve de junio de ese mismo año, únicamente indica otra referencia para ubicar el mencionado poder, pero no cumple debidamente esa prevención, haciendo llegar al expediente el documento que la acreditaba como Apoderada Especial de la sociedad solicitante.

Al no cumplir con la mencionada prevención dentro del plazo de quince días que le fueron concedidos para tal efecto, el Registro **a quo** debe aplicar la sanción establecida en la norma 13 de la Ley de cita, y tener por abandonada la solicitud planteada. Bajo esta premisa, el Registro actuó conforme lo establece el Principio de Legalidad, no siendo posible resolver este punto a favor del recurrente.

Por otro lado, analizados los dos escritos supra dichos, presentados por la Licenciada Redondo Vega, tampoco se hace constar en ellos, la ratificación expresa de lo actuado por el gestor oficioso señor Aarón Montero Sequeira dentro de los tres meses que estipula los artículos 9 y 286 referidos.

Esa obligación, cuyo término de cumplimiento según el fundamento legal citado, venció el diecisiete de abril de dos mil cinco, al no efectuarse, trae como consecuencia fatal, que la solicitud se tenga por no presentada por tratarse de un término perentorio.

Así las cosas, la ausencia de esa ratificación dentro del término de ley, lo que aunado a la referencia incorrecta que se hizo del poder, constituyen aspectos relevantes que determinan, en el caso del primero, se tenga por no presentada la solicitud de inscripción de la marca (artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos); y en el caso del segundo, se considera como abandonada la solicitud de inscripción, tal como se instituye en la prevención realizada por el Registro **a quo**, mediante resolución de las diez horas veintiséis minutos del veinticinco de mayo de dos mil cinco, fundamentada en el artículo 13 de la referida Ley de Marcas.

En ese sentido, cabe afirmar que la normativa citada es contundente en las obligaciones que debe cumplir el solicitante de una marca; la inobservancia de alguno de los requisitos

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

exigidos implica necesariamente una sanción; y en el caso de análisis conlleva a tenerse por abandonada la solicitud de inscripción, asistiéndole razón por lo tanto a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que por este acto se impugna.

**QUINTO. Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición dicha de Apoderada Especial de la compañía **Pricesmart Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro **a quo**, de las diez horas siete minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO.**

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición dicha de Apoderada Especial de la compañía **Pricesmart Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas siete minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.**—

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***