

Expediente N° 2006 0033-TRA-PI

Solicitud de Marca "Member's Selection

Pricesmart. Inc. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 320-05)

VOTO N° 140-2006

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez 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 nueve horas cuarenta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que 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 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, carnes, pescado; aves y caza; extractos de carne; fruta y legumbres en conserva, secas y cocidas; y jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO: Que 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 Inc, manifestando en lo que interesa, que se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ha aportado poder especial y que el mismo se encuentra en la solicitud número 2005-0000325. En vista de lo anterior, a las diez horas diez 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: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las nueve horas y cuarenta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 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 presentado ante esa misma Instancia, el día 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, por error 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.

CONSIDERANDO

Redacta el Juez, Martínez Rodríguez y,

PRIMERO. Hechos Probados. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: que la licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta y tres- setecientos cinco, se le otorgó un poder por parte de la compañía Pricemart Inc, para la inscripción de la marca Member's Selection, en clases 3, 30 y 32 de la nomenclatura internacional, poder que le fue otorgado mediante escritura pública número doscientos noventa, ante la notaria pública Evelyn Cristina Miranda Mora, a las catorce horas veinte minutos del día catorce de agosto del dos mil cinco, que es visible al folio ciento sesenta y ocho vuelto, del tomo primero de su protocolo (folio 18).

SEGUNDO. Hechos no probados. Como tales se tienen los siguientes: 1) Que la licenciada Ivonne Redondo Vega, sea apoderada especial de Pricemart Inc., para la inscripción de la marca Member's Selection en clase 29. 2) Que la licenciada Ivonne Redondo Vega, haya ratificado dentro del plazo de tres meses, la actuación del gestor señor Aarón Montero Sequeira.

TERCERO. En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial declaró en abandono la solicitud de inscripción de la marca Member's Selection, al no acreditarse debidamente la personería de la licenciada Ivonne 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. Dichas 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 extranjero, en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma se tendrá por no presentada.

Es menester acotar, que 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 nos ocupa, debe hacerse notar, que a la representante de la empresa Pricesmart Inc, licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, le fue otorgado un poder especial para actuar en representación de dicha empresa el día 14 de agosto del 2005, según así consta en la copia del testimonio de la escritura pública número 290, otorgado ante la notaria Evelyn Cristina Miranda Mora (visible al folio 18), fecha que no está comprendida dentro de los tres meses que estipula los artículos 9 y 286 citados, en virtud de que en la especie, dicho término vencía el día de 17 de abril del 2005, y además, que en el referido poder, las facultades concedidas a la gestionante, lo son para la solicitud de la inscripción de la marca en comentario, pero en las clases, tres, treinta y treinta y dos de la nomenclatura internacional, advirtiéndose conforme el escrito inicial que dio origen a este libelo, la solicitud -presentada por el señor Aaron Montero Sequeira en su carácter de gestor oficioso- lo es para la inscripción de la misma marca pero en la clase 29 de la nomenclatura internacional. Por estos motivos, la petente al carecer de esos requisitos **sine qua non**, se encontraba imposibilitada legalmente para cumplir con la relacionada prevención.

Debe hacerse notar también, que el escrito en el que la gestionante manifiesta la acreditación de su personería, remitiendo al expediente 2005-000323 (folio

12), fue presentado al Registro, el día nueve de junio de dos mil cinco, fecha que como se indicó supra, aún no tenía personería para actuar en la condición de apoderada especial, en razón de que tal legitimación se le otorga posteriormente, el día 14 de agosto del mismo año, y como se ha señalado, para gestionar la inscripción de la marca en comentario en clases diferentes.

QUINTO. Gestoría sin ratificación. Así las cosas, la ausencia de la ratificación de la actuación del gestor dentro del término de ley por parte de la empresa Pricesmart Inc., aunado a la referencia incorrecta que se hizo del poder otorgado a la mandataria; su otorgamiento realizado a posteriori de la gestión inicial; así como el encargo de gestionar la marca en clases diferentes a las del caso concreto, constituyen aspectos relevantes que obligan a determinar que se tenga por no presentada la solicitud de inscripción de la marca y se tenga que declarar su abandono.

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 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 al decretar el abandono de la gestión.

SEXTO. 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 nueve horas y cuarenta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 nueve horas y cuarenta y dos 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