



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No 2009-0938-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica “(DISEÑO DE BOTELLA VENADO CITRON)”

LICORERA ZAPACANECA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 9415-05)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO No 1516-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del catorce de Diciembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José , portador de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y nueve-seiscientos, en su calidad de apoderado especial registral de la compañía **LICORERA ZACAPANECA SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del quince de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre del dos mil cinco, el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas , en representación de la empresa **LICORERA ZACAPANECA SOCIEDAD ANONIMA .**, sociedad constituida y organizada según las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Guatemala, solicito la inscripción del diseño comercial “**DISEÑO DE BOTELLA VENADO CITRON** ”, en clase internacional 33.



SEGUNDO. El veinticinco de junio del dos mil siete se presenta Oposición por parte del apoderado especial Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cedula de identidad número nueve- cero doce – cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la compañía **MAST JAGERMEISTER AG**, una sociedad organizada y existe conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Alemania en contra de la solicitud de registro de la marca **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA** de licorera **ZACAPANECA S.A.**

TERCERO. Se presenta contestación el veintiocho de marzo del dos mil ocho a la Oposición interpuesta por el Licenciado Manuel Peralta Volio en representación de **MAST JARGERMEISTER AG.**, por parte del Licenciado Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial registral de **LICORERA ZAPACANECA SOCIEDAD ANONIMA.**

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y veinticuatro segundos del cinco de mayo del dos mil nueve previene a Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, apoderado especial de **LICORERA ZACAPANECA S.A.** para que aporte personería o poder que acredite su representación el cual debe cumplir con lo establecido por la Circular DRPI-17-2007 y lo preceptuado por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO: El día dos de junio del dos mil nueve se presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial escrito para cumplir con la prevención del las ocho horas con cincuenta minutos del cinco de mayo del dos mil nueve en el cual se manifiesta que por error involuntario se indico que la actuación del Licenciado Roberto Esquivel Cerdas no es en condición de apoderado especial sino de Gestor Oficioso.

SEXTO: Que por resolución dictada a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del quince de junio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial



dispuso : **“POR TANTO: I)** *Por no cumplir la misma con los requisitos por la ley, se rechaza la solicitud de registro de la marca “VENADO CITRON” (DISEÑO) clase 33 internacional, presentada por ROBERTO ESQUIVEL CERDAS, en representación de LICORERA ZACAPANECA S.A .II)* *Por lo antes citado, no se entra a conocer el fondo de la oposición interpuesta por carecer de interés actual.”*

SETIMO: Que mediante escrito presentado ese mismo Registro el diez de julio del dos mil nueve, el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, en representación de LICORERA ZACAPANECA S.A. presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución del día quince de junio del dos mil nueve en el cual manifiesta que por error material e involuntario se indicó que su actuación era en condición de apoderado especial, siendo la condición correcta como Gestor Oficioso y que ante dicha situación el Registro de la Propiedad Industrial nunca le notifico que debía presentar en tiempo y forma garantía alguna sobre dicha gestoría, fue por tanto que se procedió directamente con la presentación del poder especial.

OCTAVO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza ; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió un pronunciamiento al respecto, este Tribunal establece, como hecho que se tiene por probado, el siguiente: **1)** Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio del dos mil nueve por el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas se indica que su actuación correcta es como Gestor Oficioso y no en condición de apoderado especial.(folio 123 y 124).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: De la misma manera, debido a que el Registro de la Propiedad Industrial no se pronunció con relación a estos hechos, de interés para la resolución de este asunto, este Tribunal declara como tal el siguiente:

- 1) Que no consta la rendición de la fianza respectiva que debe rendir el gestor según se desprende de la letra del artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y artículo 9 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N°30233-J.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1) En cuanto a la procedencia de la gestoría procesal:

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.

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 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, 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 los resultados del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre*”.



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.

La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3000,00 (tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.”.(El subrayado no es del original)

De la norma transcrita es fundamental rescatar que uno de los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca es que se haya cumplido con la rendición de la fianza respectiva a efectos de responder por las resultas del asunto (Tribunal Registral Administrativo. Voto N° 211-2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis), porque de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.

CUARTO: Agravios que fundamentan la pretensión: Tenemos que él apelante sustanció su recurso de apelación en el hecho de que al corregir mediante escrito su actuación inicial e indicar que procedía como Gestor Oficioso, el Registro de la Propiedad Industrial nunca le notifico que debía presentar en tiempo y forma garantía alguna sobre dicha gestoría, fue por tanto que se procedió directamente con la presentación del poder especial. Ante dicha situación y ante la falta



de notificación por parte del Registro de la Propiedad Industrial en relación con la garantía de la gestoría, resulta improcedente que el mismo registro de la propiedad Industrial que rechace el registro de la marca por no haberse aportado garantía, cuando en realidad se trata de un error del registrador por no haber notificado dicha situación.

Este Tribunal no comparte lo manifestado por el apelante por cuanto tal y como lo consigno Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las quince horas con catorce minutos del veintiocho del veinte de julio del dos mil nueve, se evidencia que al realizarse la prevención de las ocho horas con cincuenta minutos y veinticuatro segundos, (folio 122), de le indica al señor ROBERTO ESQUIVEL CERDAS que aporte un poder con fecha anterior a la solicitud de la marca, en vista que el poder que aporó es posterior a la fecha de la solicitud de la marca, por lo que carece de representación de conformidad con el artículo 103 del Código Procesal Civil, que es un presupuesto procesal del cual depende la validez del proceso. El señor Esquivel contesta argumentando que por un error material no se indicó que la solicitud la realizó en carácter de gestor oficioso, por lo que su actuación si está legitimada (folios 123 y 124). Por lo anterior el Registro archiva su solicitud ya que no cumplió con lo requerido, pues de haber sido la solicitud inicial como gestor de negocios debió ser acompañada de la garantía estipulada en la ley; por lo que no es posible que el Registrador le previniese dicha garantía pues en el escrito de solicitud (folio 1) el solicitante se presenta como apoderado especial y no como gestor oficioso. El artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy claro al indicar en su último párrafo “ (...) El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada”. Por lo anterior no es obligación del Registro prevenir la garantía pues es un requisito esencial para la gestoría y debe presentarse en la propia solicitud.

QUINTO: Lo que debe resolverse: Por lo expuesto, compartiendo lo resuelto por el a quo, la gestoría presentada por el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, no reúne uno de los requisitos que para ese tipo de institución se requiere, en lo que refiere a la de la rendición de la fianza, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en nombre de la empresa



LICORERA ZACAPANECA SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro a quo de las trece horas con cincuenta y ocho minutos del quince de junio del dos mil nueve, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, en nombre de la empresa **LICORERA ZACAPANECA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas con cincuenta y ocho minutos del quince de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- Procedimientos en materia de marcas
- Requisitos de inscripción de la marca