

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006 0032-TRA-PI.

Solicitud de Marca “Member’s Selection.

Pricesmart. Inc. Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 322-05)

VOTO N° 167-2006

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiséis 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 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 de fábrica y comercio “***Member’s Selection***”, en clase 21 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, materiales de limpieza, viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

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 Inc**, manifestando en lo que interesa, que se ha aportado poder especial y que se encuentra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en la solicitud número 2005-0000325. Ante lo anterior, a las diez horas veinticuatro 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 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Hechos Probados: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados en la resolución del presente proceso.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Hechos no probados. Que la licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega haya ratificado dentro del plazo de tres meses la actuación del gestor de negocios Aarón Montero Sequeiro.

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 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 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, la representante de la empresa **Pricesmart Inc**, Licenciada Ivonne Patricia Redondo Vega, profesional a la que le fue otorgado el poder especial para actuar en representación de dicha empresa desde el veintidós de marzo de dos mil cinco, fecha que está comprendida dentro de los tres meses que estipula los artículos 9 y 286 citados, debió no sólo aportar ese poder dentro del término que le fue conferido, sino también **ratificar** lo actuado por la empresa gestionante por medio de su apoderado especial señor Aarón Montero Sequeira, que fue el profesional que en la condición dicha, se apersonó inicialmente ante el Registro a solicitar la marca de fábrica y comercio **“Member’s Selection”**.

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.

Debe hacerse notar, que el escrito fue presentado por la apoderada especial, el día nueve de junio de dos mil cinco, fecha que como se indicó supra, se encontraba fuera del término de los tres meses establecidos. Es dable mencionar además, que no se contempla en ese

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

documento, la ratificación de lo actuado por el solicitante de la marca en referencia, obligación que por imperativo legal, debió ser cumplida por la Licenciada Redondo Vega, máxime que, como se indicó líneas atrás, desde el veintidós de marzo de dos mil cinco, le fue sustituido por el señor Montero Sequeira, el poder especial para solicitar la inscripción del signo distintivo que interesa en la clase 21.

Así las cosas, la ausencia de esa ratificación dentro del término de ley, 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 de la segunda, se considera como abandono la solicitud de inscripción, tal como se instituye en la prevención realizada por el Registro **a quo**, mediante resolución de las diez horas veinticuatro 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 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 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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