

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0034-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “DOVE SILK”

Unilever N.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7575-04)

VOTO N° 191-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas del diez de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E Peralta Volio**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, por cuenta de la empresa **Unilever N.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de The Netherlands, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

- I.** Que mediante escrito presentado el 13 de octubre de 2004, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, aduciendo ser *apoderado especial* de la empresa **Unilever N.V.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOVE SILK**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional.
- II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las 9:15 horas del 03 de marzo de 2005, le previno al solicitante aportar un poder especial idóneo para acreditar su personería, concediéndole al efecto un plazo de seis meses calendario.
- III.** Que ante esa prevención, el apelante, mediante su escrito presentado el 19 de abril de 2005, solicitó una prórroga para presentar dicho poder.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

IV. Que ese Registro, en la resolución dictada a las 10:10 horas del 14 de junio de 2005, le concedió al solicitante otra prórroga de seis meses para aportar su poder.

V. Que el apelante, mediante su escrito presentado el 29 de setiembre de 2005, en lugar de aportar dicho poder, se apersonó entonces como “*gestor de negocios*” de la empresa interesada, solicitando la continuación de los procedimientos.

VI. Que por no haber acreditado el solicitante su poder, y en su lugar haberse apersonado entonces como *gestor oficioso* de la citada empresa, mediante resolución dictada a las doce horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / En virtud de lo expuesto y normativa citada, **SE RESUELVE:** 1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por **MANUEL E. PERALTA VOLIO**. 2) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca **DOVE SILK en clase tres internacional**, tramitada bajo el expediente N° 2004-7575. 3) Ordenar el archivo del expediente. **NOTIFÍQUESE**”.

VII. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de diciembre de 2005, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 24 de abril del año en curso, expuso sus agravios, argumentando, en términos generales, que es errada la interpretación negativa y restrictiva del Registro por la que declaró la improcedencia de la *gestoría de negocios*, pues no hay mandato expreso que la prohíba cuando se ha actuado con otra representación.

VIII. 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 al apelante y demás intervinientes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y;

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Hechos probados. Por el modo en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados.

SEGUNDO: Hechos no probados. Como único hecho relevante para la resolución de este asunto, con el carácter de no probado, se tiene que el Licenciado **Manuel E Peralta Volio** no acreditó su legitimación procesal para actuar en representación de la sociedad **Unilever N.V.**

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, aduciendo que dicho profesional **no se apersonó como gestor oficioso** desde el inicio de la solicitud de inscripción porque se enfrenta un caso grave o urgente, sino que lo hace para atender una diligencia suscitada en el transcurso del trámite, con la única finalidad de ratificar lo actuado, ante la falta de legitimación por no contar con poder suficiente para representar a la compañía **Unilever N.V.** Ante esa circunstancia, el **a quo**, por esa falta de legitimación, declara inadmisibles la solicitud, ordenando el archivo del expediente. Por su parte, el apelante adujo como agravios los consignados en el Resultado III de esta resolución, solicitando se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción respectiva.

CUARTO. Análisis del problema. Falta de legitimación por la improcedencia de la gestoría. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial le previno al apelante la satisfacción de un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca que le interesaba, y que está contemplado en el artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: la aportación del poder que le habría sido conferido por la empresa interesada en la inscripción de la marca solicitada, otorgándosele para cumplir con ello un plazo de seis meses calendario, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de esa Ley.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Recién iniciado el transcurso del plazo concedido y, tal parece, por un estudio inadecuado del expediente por parte suya, el apelante solicitó una prórroga para presentar su poder, lo que motivó que el Registro de la Propiedad Industrial le concediera –erróneamente, porque ya le había otorgado un plazo prudencial para hacerlo, por lo que ya no había necesidad de ello– otro plazo de seis meses para la presentación de tal documento, pero a pesar de ello, el apelante optó por apersonarse como “*gestor de negocios*” de la sociedad **Unilever N.V.**, lo que se tradujo en un problema de legitimación, que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio trató de solucionar constituyéndose en “*gestor de negocios*”, que este Tribunal Registral Administrativo interpreta, conforme lo establece el artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como “*gestor oficioso*”.

Cabe advertir que de acuerdo a la norma de cita, para que proceda la figura de la gestoría, debe cumplirse con un presupuesto fundamental, y es que **sea aplicada a casos graves y urgentes, calificados previamente así por el registrador, y sólo para solicitudes iniciales.**

Es oportuno aclarar que la locución que establece el artículo de cita “*...en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...*”, es una consecuencia concreta para esa solicitud inicial, de lo que resulta que la gestoría no puede constituirse en situaciones interlocutorias dentro de cualesquiera de los procedimientos que se presentan al Registro de la Propiedad Intelectual, sean éstos la renovación, traspaso o licencia de uso, entre otros, en los cuales no es necesario el efecto de la prelación pues la marca está inscrita.

Ahora bien, 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).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que 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 resultas, (...) 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, aún 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:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“... 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.”

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 entonces los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- 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.
- 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 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.
- 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por las razones que anteceden, en el asunto de marras, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de previo a solicitar la inscripción de la marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículos 9° y 10 de la Ley de repetida cita, con el propósito de que la solicitud cumpliera debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, lo que no hizo.

Cierto es que la legitimación procesal, por ser un requisito de forma, ante su ausencia puede ser prevenida, y así se interpreta por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas, con relación al artículo 299 del Código Procesal Civil. Sin embargo, en el caso de marras, si el apelante no se preocupó previamente por reunir todos los requisitos que se establecen para la solicitud de inscripción de la marca, incluido su poder, pasó el momento procesal apropiado para venir a sustituir, de manera improcedente, ese poder, por una gestoría oficiosa, ya que la gravedad y la urgencia alegadas implícitamente en ese escrito por el recurrente, se pudieron haber evitado con una presentación oportuna de la solicitud de inscripción, tomando para ello las previsiones respectivas, a efecto de contar con el poder, o a lo sumo, tal y como se dijo, cuando fuera dispuesto conforme a la prórroga que le fue conferida por el Registro. Es por ello que todo lo alegado como agravios por el apelante, no es de recibo, y bien hizo **a quo** en denegar su pretendida gestoría, así como la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud por la falta de legitimación de quien dijo actuar en representación de la sociedad **Unilever N.V.**

SEXTO. **Lo que debe ser resuelto.** Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, lo pertinente será declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil cinco, la cual deberá ser confirmada.

SÉTIMO. **Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las doce horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil cinco, la cual 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca