

**Expediente No 2007-0053-TRA-PI**

**Solicitud de renovación de la marca “ACE (DISEÑO)”**

**ACE MEDICAL CO., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 42642)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO No 197-2007**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del treinta y uno de mayo del dos mil siete.*

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve- cero setenta y ocho, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ACE MEDICAL CO.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticuatro minutos del veintinueve de junio del dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el dieciocho de agosto del dos mil cuatro, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa **ACE MEDICAL CO.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Florida, Estados Unidos de América, solicitó la renovación por primera vez de la marca de fábrica y de comercio: **“ACE” (Diseño)**, en clase 10 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante auto dictado por el Registro a- quo de las once horas, nueve minutos del ocho de octubre de dos mil cuatro, notificado el día diecisiete de mayo de dos mil seis, se tuvo por presentada la gestoría interpuesta por el Licenciado Baudrit Ruiz y se le indicó que la misma regía del dieciocho de agosto del dos mil cuatro al dieciocho de noviembre de ese mismo año. Asimismo se fijó la suma de tres mil colones en timbres fiscales, para responder a los términos y condiciones dispuestos por el Código de Procedimientos Civiles.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado al Registro el siete de junio del dos mil seis, a efectos de acreditar su personería, el gestionante aportó un testimonio de escritura pública, por el cual Milena Álvarez Herrera le confiere poder especial administrativo, mismo que fue otorgado el día seis de junio del dos mil seis, y a la vez ratifica todo lo actuado en su condición de gestor de negocios.

**CUARTO:** Que por resolución dictada a las trece horas, veinte y cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y la cita de ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de renovación No 42642 y se ordena el archivo del movimiento. Notifíquese*”.

**QUINTO:** Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el diecisiete de agosto del dos mil seis, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la compañía mercantil relacionada, presentó recurso de revocatoria y subsidiariamente apelación de la resolución referida, sin que se apersona a sustanciar este último recurso ante esta Instancia, en la audiencia que le fuera conferida al efecto. Sin embargo, ante el a quo alegó que la notificación por la que se admitió la gestoría le fue notificada hasta el diecisiete de mayo del dos mil seis y que procedió a aportar el poder correspondiente con las enmiendas solicitadas y la ratificación de estilo, dentro de los quince días hábiles siguientes a esa notificación, según el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley de marcas.

**SEXTO:** 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 el Juez Durán Abarca; 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 por escritura pública número ciento ochenta y tres, otorgada ante el Notario Luis Carlos Gómez Robleto, el **seis de junio del dos mil seis**, visible a folios ciento ochenta y cinco vuelto y ciento ochenta y seis frente del tomo segundo de su Protocolo, la señora Milena Álvarez Herrera, cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y dos-doscientos noventa y siete, quien es apoderada de la empresa **ACE MEDICAL CO.**, según poder y certificación expedida el **veinticuatro de marzo del dos mil seis** por la Notaria de la ciudad de New Jersey, Lorraine R. Leath, otorgó poder especial administrativo al Lic. Gastón Baudrit Ruiz, para que solicitara ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, la renovación de la marca de fábrica y comercio **ACE (DISEÑO)** ( folio 4 frente y vuelto).

**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, que tendrían el carácter de no probados, este Tribunal declara como tal el siguiente:

**1)** Que a la fecha dieciocho de noviembre del 2004, vencido el término para ratificar su gestoría de negocios, el Lic. Baudrit Ruiz tuviera facultades de apoderado especial de la compañía ACE MEDICAL CO., que le permitieran ratificar la solicitud de renovación de la marca en relación.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1) Inexistencia de agravios que fundamenten la pretensión:** Tenemos que la apelante no sustanció su recurso de apelación, sin embargo, la falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública.

**2) 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<sup>a</sup> 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, 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:

## TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

---

*“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”.*

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 normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4- Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
5. 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.* Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la

ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma 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 pág. 15)

6- 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.

7- 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.

**3) Respecto de la admisión y ratificación del gestor en las presentes diligencias:** La solicitud de renovación de la marca que nos ocupa, fue presentada el dieciocho de agosto de dos mil cuatro por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de gestor de negocios, sin embargo el Registro le informa, para efectos de la ratificación correspondiente, conforme al artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas, que la misma vence el dieciocho de noviembre del dos mil cuatro, a la vez le fija la fianza o garantía, por la suma de tres mil colones, para responder a los términos y condiciones dispuestos por el Código de Procedimientos Civiles. Si bien, sin razón justificada, este auto fue notificado hasta el diecisiete de mayo del dos mil seis, es decir más de un año y siete meses

después, aún cuando en la solicitud se indicó expresamente una oficina donde recibir notificaciones y un apartado postal en la ciudad de San José, lo cierto es que esta resolución no tiene ningún contenido dispositivo, por cuanto lo que hace es reiterar lo que el artículo 9 del citado Reglamento ya ordena. Este Tribunal considera, que el citado auto en vez de informar de la admisión de la gestión de negocios – debe entenderse en forma provisional, sujeta al cumplimiento de la condición de ratificación. Aunado a lo anterior, este órgano Jerárquico encuentra que el poder especial aportado a favor del Licenciado Baudrit Ruiz - al momento de presentarse la solicitud, en agosto del dos mil cuatro o durante el plazo legal de tres meses que tiene de vigencia la gestoría y dentro del cual tenía que ser ratificada - , ni la poderdante ni el apoderado tenían facultades de representación, pues la primera obtuvo sus facultades de un mandato otorgado en el extranjero el veinticuatro de marzo del dos mil seis y el segundo de uno otorgado en Costa Rica el seis de junio de ese mismo año. Lo anterior nos permite concluir que en esta gestión renovación de marca no se logró acreditar en tiempo la debida legitimación ad procesum, en la oportunidad que lo exige el instituto de la gestoría de negocios en materia marcaría.

**CUARTO: Lo que debe resolverse:** Por lo expuesto, compartiendo parcialmente lo resuelto por el a quo, la gestoría presentada por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, no reúne los requisitos que para ese tipo de institución se requieren, en lo que refiere a las condiciones y oportunidad en que debe darse la ratificación, razones por la que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en nombre de la empresa ACE MEDICAL CO, contra la resolución dictada por el Registro a quo de las trece horas, veinticuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

**QUINTO: 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 Gastón Baudrit Ruiz, en nombre de la empresa **ACE MEDICAL CO**, en contra de la resolución dictada por

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO*

---

el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, veinticuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil seis, 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.-**

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

**DESCRIPTORES**

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