

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente N° 2006-0094-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca (diseño)

Indiana Corrales Rodríguez, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5793-05)

### ***VOTO N° 203-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del doce de julio de dos mil seis.**

Recurso de apelación interpuesto por Indiana Corrales Rodríguez, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-ciento once, en su calidad de gestor oficioso de la compañía ALTANA Pharma AG., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del dos de febrero del dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado el tres de agosto del dos mil cinco, Indiana Corrales Rodríguez, presentándose como apoderada de la empresa ALTANA Pharma AG., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: (diseño), en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas, tales como preparaciones para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, drogas anti-inflamatorias.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución dictada por el Registro **a quo** a las diez horas, cincuenta y tres minutos del ocho de setiembre de dos mil cinco, notificada el día veintiséis del mismo mes, se le previno a Indiana Corrales Rodríguez, corregir mediante razón notarial la sustitución de poder aportada, pues no indica la fecha en que se otorgó el poder que dio origen a la sustitución. En atención a este apercibimiento, se presentó escrito en fecha catorce de octubre de dos mil cinco donde Indiana Corrales Rodríguez indica que el poder original es de la misma fecha que el presentado, y ratificó todo lo actuado en los trámites.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**TERCERO:** Que por resolución de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del once de noviembre del dos mil cinco, notificado el dieciséis de diciembre de ese año, el Registro previno aportar nuevo poder especial o corrección de la sustitución que indicara la fecha del poder de origen. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de enero del dos mil seis, la apoderada Indiana Corrales Rodríguez, a efectos de continuar con el trámite de la solicitud de marras se apersona como gestor oficioso, adjuntando pagaré como garantía y ratificando todo lo actuado por los anteriores apoderados.

**CUARTO:** Que por resolución dictada a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del dos de febrero del año dos mil seis, 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 la señorita **INDIANA CORRALES RODRÍGUEZ...**”

**QUINTO:** Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el nueve de marzo del dos mil seis, Indiana Corrales Rodríguez, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintinueve de marzo de este mismo año, el señor Harry Zurcher Blen sustanció ese recurso pretendiendo, en concreto, que se revoque la resolución de marras por ser contraria al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, al considerar que la gestoría de negocios no procede, toda vez que la misma opera sólo para casos que inicien una determinada solicitud, interpretación que a su juicio viola lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 9 de su Reglamento. Además, alega que la inexistencia de un criterio uniformado en cuanto a los requisitos exigidos por la legislación nacional a los poderes especiales para la tramitación de marcas, ha originado graves problemas para los clientes internacionales, quienes deben realizar en sus países una serie de esfuerzos desconocidos desde el punto de vista legal.

**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 Martínez Rodríguez; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS:** Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió un pronunciamiento al respecto, este Tribunal establece, como único hecho que se tiene por probado, el siguiente: Que por escritura pública número doscientos treinta y ocho, otorgada ante la notaria Laura Granera Alonso, visible al folio ciento cuarenta y cinco vuelto del tomo dos de su protocolo, el licenciado Harry Zurcher Blen, sustituyó su poder en Indiana Corrales Rodríguez y Sandra Alfaro Rojas sin indicar la fecha y el funcionario ante el que se le otorgó el poder original (folio 2).

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:**

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, 5<sup>ta</sup> edición, San José, 1998, pág. 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>ava</sup> edición, Argentina, 2001, pág. 174).

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cual 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 en 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 de Marcas, 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, N° 7978, 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”.*

Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*“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 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 N° 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló, citando a Cabanellas, 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...” (op.cit., 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.

**2) Oportunidad procesal para hacer valer la gestoría:** El agravio que debe atender este Tribunal, tiene que ver precisamente con la intervención de Indiana Corrales Rodríguez, que luego de presentarse como apoderada, mediante un documento que a criterio del Registro de la Propiedad Industrial no cumple con las formalidades de ley, se apersona nuevamente como gestora oficiosa. Sobre este particular, han quedado expuestos en esta resolución los presupuestos que regulan la gestoría procesal, compartiendo esta instancia superior la tesis sostenida en la resolución venida en alzada. Dicha interpretación es la que resulta de armonizar lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y su aplicación concreta mediante una norma de menor jerarquía como lo es el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En ese sentido se avala el criterio de que la gestoría oficiosa procede sólo en casos graves y urgentes, que deberán ser calificados por el Registrador y que las actuaciones de dicho gestor se limitan únicamente para actos que inicien una determinada solicitud, según sea el caso, pero no a otras diligencias interlocutorias que se susciten en el transcurso de los procesos tramitados.

**TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Por lo expuesto, lo resuelto por el **a quo** es conteste con la normativa que rige la materia, pues la gestoría presentada por Indiana Corrales Rodríguez, no reúne los requisitos que para ese tipo de institución se requieren, razón por la que

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

se debe declarar sin lugar el recurso de apelación por ella presentado, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del dos de febrero del dos mil seis, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Indiana Corrales Rodríguez en nombre de la empresa ALTANA Pharma AG., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil seis, la cual 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.-**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*