

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0096-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “UPPER D. E. C. K (DISEÑO)”

The Upper Deck Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2004-8077)

VOTO No 211-2006

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos -trescientos noventa, en su calidad de gestor oficioso de la compañía **The Upper Deck Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta y nueve minutos del dos de febrero del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiocho de octubre del dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, como gestor oficioso, en representación de la empresa **The Upper Deck Company**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nevada, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “**UPPER D. E. C. K**” (**Diseño**), en clase 28 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: juegos y juguetes, principalmente juegos de cartas, juegos de mesa, figuras y peluches.

SEGUNDO. Que en fecha primero de diciembre de dos mil cuatro, se apersonó al expediente como **apoderado especial** el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, portador de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, quien acreditó su personería remitiendo al poder especial aportado en los trámites de la solicitud de la marca **UPPER D. E. C. K (DISEÑO)**, en clase 16.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Que mediante auto dictado por el Registro a- quo de las catorce horas, cuarenta y un minutos del primero de febrero de dos mil cinco, notificado el día cuatro siguiente, se le previno a dicho apoderado, aportar poder que cumpliera con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil, dado que el poder remitido no cumplía con dicho requisito, además presentar una traducción de la marca y la diferencia de pago de derechos y en fecha veinticinco de febrero de ese mismo año, en atención a este apercibimiento, se presentó testimonio de escritura pública número ciento ochenta y tres, otorgada ante el Notario Alejandro Pignataro Madrigal, visible al folio ciento tres vuelto del tomo tercero de su Protocolo, mediante la cual Harry Zurcher Blen, de calidades referidas, sustituye su poder, reservándose sus facultades, en **LAURA GRANERA ALONSO**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Antonio de Belén, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho. En escrito adjunto, dicha apoderada ratificó todo lo actuado en los trámites, mas no subsanó los otros defectos.

CUARTO: Que mediante resolución de las trece horas, treinta y un minutos del diecinueve de abril del dos mil cinco, notificada el nueve de mayo siguiente, se previno nuevamente presentar la traducción de la marca y la diferencia del pago de la tasa básico.

QUINTO: Que mediante escrito recibido el veintisiete de mayo del dos mil cinco, la apoderada cumple con la traducción de la marca, no así con el pago de la tasa básica, razón por la cual, por tercera vez, mediante auto del catorce de julio siguiente, notificado el día veintiuno de ese mismo mes, se le previene cumplir con ese requisito fiscal.

SEXTO: Que mediante escrito recibido el doce de agosto del dos mil cinco, se apersonó **INDIANA CORRALES RODRÍGUEZ**, mayor, soltera, asistente legal, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-cero ciento once, en su condición de apoderada de la compañía The Upper Deck Company, aportando la diferencia correspondiente al pago de la tasa básica.

SÉTIMO: Mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del veintiuno de setiembre del dos mil cinco, notificado el diez de octubre siguiente, se le previno a la señorita Indiana Corrales Rodríguez, aportar poder especial al efecto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

OCTAVO: Que por auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre del dos mil cinco, notificado el dieciséis de diciembre de ese año, se previno aportar nuevo poder especial que cumpliera con los requisitos dispuestos en los artículos 31, 40 y 84 del Código Notarial y las Circulares No RPI-01-2005 y RPI-08-2005 del Registro de la Propiedad Industrial.

NOVENO: Que 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.

DÉCIMO: Que por resolución dictada a las dieciséis horas, treinta y nueve 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...***”

DÉCIMO PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el nueve de marzo del dos mil seis, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de la compañía mercantil relacionada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintinueve de marzo de este mismo año, el señor Harry Zurcher Gurdían en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante, 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.

DÉCIMO SEGUNDO: 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 único hecho que se tiene por probado, el siguiente: Que por escritura pública número treinta y uno-seis, otorgada ante el Notario Raymundo José Macís Delgado, visible al folio veintitrés vuelto del tomo seis de su Protocolo, el Licenciado Harry Zurcher Blen, sustituyó su poder en **INDIANA CORRALES RODRÍGUEZ** y **SANDRA ALFARO ROJAS**, cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis. Igualmente, en dicho acto, el apoderado ratificó todo lo hecho hasta esa fecha y en el futuro por dichos apoderados y por el señor Edgar Zurcher Gurdían (folios 15 y 16).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: De la misma manera, debido a que el Registro de la Propiedad Industrial no se pronunció con relación a los hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tendrían el carácter de no probados, este Tribunal declara que los hechos de esa naturaleza, son los siguientes: **1)** Que en libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha primero de diciembre de dos mil cuatro, mediante el cual se apersonó el Licenciado Harry Zurcher Blen, no consta ninguna ratificación de lo actuado por el gestor (folio 6). **2)** Que la señorita Indiana Corrales Rodríguez, no acreditó su personería al apersonarse mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en escrito recibido el doce de agosto de dos mil cinco (folio 13).

TERCERO: 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, 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, 27ª 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:

“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...”.

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.

2) **Respecto de la admisión y ratificación del gestor en las presentes diligencias:** La solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, fue presentada el 28 de octubre del 2004 por el gestor oficioso Edgar Zurcher Gurdián, justificando su actuación “*con el fin de evitar daños grave (sic) y perjuicios que pudieran derivarse de la no inscripción de la marca **UPPER D. E. C. K (DISEÑO)**, en Clase 28, razón por la que la legalización consular del poder correspondiente y su envío a Costa Rica se ha visto retrasado por motivos de fuerza mayor, todo lo cual justifica la urgencia e importancia de mi actuación en beneficio de la compañía **THE UPPER DECK COMPANY**, de Estados Unidos de América*”. Posteriormente, el día primero de diciembre de ese mismo año, interviene un apoderado, a saber, el señor Harry Zurcher Blen, acreditando su representación mediante el documento que aportó en la solicitud de la marca Upper Deck, en clase 16, presentada el día 28 de octubre 2004; sin embargo, no se verificó en ese acto ninguna ratificación de lo actuado por el gestor oficioso. Luego el Registro le informa que dicho poder no cumple con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil, ni con lo señalado en la Circular RPI-01-2005 y no es sino hasta el 25 de febrero del 2005, es decir cuando ya habían transcurrido más de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca, en donde se apersona una apoderada sustituta “ratificando todo lo actuado en estos trámites”. De todas formas, se desprende del testimonio de la escritura pública visible a folio nueve del expediente, que éste es omiso en indicar el nombre del funcionario extranjero ante quien se otorgó el poder original -según lo previsto en el artículo 84 del Código Notarial y el cumplimiento de los requisitos de consularización-, cuya observancia se entiende es asumida por la competencia notarial. La defectuosa representación aportada, aunada a la ausencia de ratificación de la actuación del gestor dentro del término de ley por parte de la empresa **THE UPPER DECK COMPANY**, constituyen aspectos que obligan a determinar que desde ese momento se tuvo que haber tenido por no presentada la solicitud de inscripción de la marca.

Por otra parte, debe el Registro a quo tomar nota, que lo correcto en este caso hubiera sido también, inmediatamente después de presentada la solicitud, el pronunciarse sobre la admisibilidad de la gestoría oficiosa, tal como lo exige la normativa vigente; no obstante, habría que asumir en beneficio del gestionante, ante la omisión del Registrador en su calificación inicial, que se dio una aceptación tácita de la situación de gravedad y urgencia invocada por éste.

Otro aspecto que debe analizarse en el presente asunto, resulta del hecho de que luego de haberse acreditado la existencia de varios apoderados, interviene en la subsanación del defecto

relacionado con el pago de la tasa básica, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, sin que existiera ningún atestado introducido con anterioridad al expediente que legitimara su actuación. Aunque luego se cumple con un documento que a juicio de este Tribunal acredita formalmente su personería, lo cierto es que en el momento cuando intervino, no le asistía esa condición indispensable, a saber la legitimatio ad processum.

En relación a este defecto, es importante destacar, que si bien es cierto, la empresa solicitante no cumplió con ese requisito fiscal dentro del término otorgado en la resolución de las catorce horas con cuarenta y un minutos del primero de febrero del dos mil cinco (ver folio 7), el Registro a quo, a efecto de sanear las presentes diligencias le concedió en forma reiterada la oportunidad de subsanar tal requisito, mediante las resoluciones de las trece horas treinta y un minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco y doce horas treinta y tres minutos del catorce de julio de ese mismo año. Sin embargo, resulta relevante mencionar, que este Tribunal no comprende las razones que haya tenido el a-quo, para reiterar un requisito que ya había prevenido en una resolución anterior, pues de acuerdo al iter procesal, el plazo para aportar el pago de esos derechos y la traducción de la marca, había terminado. Prima facie se constata que la diferencia en el pago de la tasa básica de la marca **UPPER D. E. C. K (Diseño)**, no fue aportada en el término previsto por el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por consiguiente, el Registro debió ejecutar la sanción y en este caso, tener también por abandonada la solicitud, no así otorgar nuevos plazos, pues estamos ante un término preclusivo. La preclusión supone en general el agotamiento del derecho o facultad procesal para ejercitarlo por el transcurso del tiempo o por algún acto incompatible, razón por lo que no es dable a la Administración Registral reabrir términos a lo que está vinculada por el principio de legalidad que la rige.

3) Oportunidad procesal para hacer valer la gestoría: Finalmente, un agravio que debe atender este Tribunal, tiene que ver precisamente con la intervención de Indiana Corrales Rodríguez, que luego de comparecer 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 ha quedado expuesto en esta sentencia los presupuestos que regulan la gestoría procesal, compartiendo esta Instancia Superior la tesis sostenida en el sub litem. Dicha interpretación es la que resulta de armonizar lo dispuesto por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, sea la solicitud de inscripción, renovación, traspaso, licencia de uso, cambio de nombre, oposición, nulidad, cancelación de un signo distintivo, pero no a otras diligencias que se susciten en el transcurso de los procesos tramitados.

CUARTO: 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 la señorita Corrales Rodríguez, no reúne los requisitos que para ese tipo de institución se requieren. Sin embargo, y pese a lo anterior, el Registro debió, en vez de dictar la resolución de fecha primero de febrero de dos mil cinco, previniendo un poder que no se hizo presente al expediente, ni siquiera dentro del término de seis meses otorgado en esa misma resolución, haber tenido por no presentada la solicitud y archivar el expediente, pues no se ratificó la solicitud inicial dentro del término de tres meses estipulado por el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIÁN**, en nombre de la empresa **THE UPPER DECK COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro a quo de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del dos de febrero del 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 **Edgar Zurcher Gurdían**, en nombre de la empresa **THE UPPER DECK COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

treinta y nueve 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca