

Expediente N° 2006 0091-TRA-PI.

Solicitud de Renovación de marca de fábrica y comercio “Prestobarbamax”.

The Gillette Company. Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 42955-04)

VOTO N° 217-2006

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil seis.-

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, quien dice ser apoderado especial de la compañía **THE GILLETTE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en Prudencial Tower Building, Boston, Massachusetts 02199-8004, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: El día siete de octubre de dos mil cuatro, el señor Manuel E. Peralta Volio, en la representación con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la renovación por un nuevo período de 10 años, de la marca de fábrica y comercio “*Prestobarbamax*”, en clase 8 de la clasificación internacional.

SEGUNDO: Que el Registro, mediante resoluciones dictadas a las seis horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y de las diez horas cinco minutos del tres de marzo de dos mil cinco, le previene a dicho representante aporte el poder que acredita su personería. Ante dichas prevenciones, el señor Peralta Volio solicita se le conceda una prórroga para presentar el documento de poder; para lo cual el Registro mediante resolución de las diez horas seis minutos del catorce de junio de ese mismo año dos mil cinco, notificada el diecisiete de junio siguiente, le concede un plazo de seis meses calendario.

TERCERO: Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cinco, el señor Peralta Volio se apersona al expediente en su calidad de gestor de negocios, solicitando se continúe con el trámite de renovación de la marca en referencia; y aporta como garantía un pagaré por la suma de tres mil colones.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las trece horas treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco, declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor Manuel E. Peralta Volio y declara inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca "***Prestobarbamax***" y ordena el archivo del expediente.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO: ***Hechos Probados.*** De interés para la resolución de este proceso, se tiene como único hecho de esta naturaleza: Que la prórroga de seis meses concedida al recurrente para que aporte el poder respectivo, venció el 30 de setiembre de 2005 (folio 9).

SEGUNDO: ***Hechos no probados.*** No existen de interés para resolver esta solicitud.

TERCERO: ***En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema.*** El Registro de la Propiedad Industrial declara en abandono la solicitud de inscripción de la marca ***Prestobarbamax***, al no acreditarse debidamente la personería del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, como Apoderado Especial de la empresa solicitante, y rechaza la gestoría oficiosa que interpone dicho señor en forma interlocutoria.

CUARTO: Análisis del problema: Sobre la figura de la gestoría.

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 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:

- 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, es decir sobre la valoración de la gravedad y urgencia de la gestión.

- 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 para esa instancia en específico.
- 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 y específicamente de un registro de marca.

En lo que se refiere al problema de la legitimación, que el apelante trató de solucionar constituyéndose en gestor oficioso, conforme lo establece el citado artículo 82, párrafo tercero, cabe advertir conforme lo expuesto, que para que proceda la institución de la gestoría, debe cumplirse con el primer presupuesto indicado: que ***sea aplicada a casos graves y urgentes calificados por el registrador, y 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, y no, que la gestoría pueda constituirse en situaciones interlocutorias dentro de cualesquiera de los procesos que se puedan

presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, sean éstos: renovación, traspaso, o licencia de uso, entre otros, en los cuales no es necesario el efecto de la prelación pues la marca está inscrita.

Nuestro Código Civil, si bien tutela esta figura en los artículos 1044 y 1295 y siguientes, no la llega a definir; sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, han 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 resultados, (...)” (La negrilla no es del original).

En el asunto de marras, el gestionante, previo a solicitar la inscripción de una marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley de cita, a efecto de que la solicitud cumpla debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, o a lo sumo, contar con el poder de referencia dentro del plazo que se establece en el citado artículo 13 y no utilizar una institución, cuya normativa es clara en que su uso se da al inicio de una solicitud, sea cualesquiera de las contempladas en materia de propiedad intelectual.

Es por ello, que bien hace el Registro en declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por el señor Peralta Volio, pues como se indicó supra, tal instituto procesal es de carácter extraordinario, y procede restrictivamente en los casos previstos por la normativa citada y no en forma antojadiza, para pretender subsanar un error que interlocutoriamente fue señalado por el Registro, y que debió prever el recurrente en forma previa a tomar la decisión legal de presentar la renovación de una marca, incluso, ese instituto pudo haber sido usado en forma inicial y siguiendo los presupuestos de ratificación que la normativa indica dentro de los plazos impuestos.

QUINTO. *Sobre la figura del poder y el saneamiento del procedimiento.* Consta en el expediente, solicitud del apelante para que se le otorgue una prórroga a fin de presentar el documento de poder solicitado por el Registro para demostrar su legitimación.

Ante lo pedido, el Registro mediante resolución de las diez horas seis minutos del catorce de junio de dos mil cinco, le concedió a la sociedad solicitante un término de seis meses calendario a partir del 30 de marzo de 2005, para aportar el poder de referencia, resolución que le es notificada el diecisiete de junio de dos mil cinco, prevención que no fue cumplida por el gestionante Peralta Volio, en su calidad indicada, y en su lugar se constituyó, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2005 como gestor de negocios, lo cual conforme lo expuesto no es procedente, y por ello el Registro resolvió correctamente en cuanto a la gestoría procesal. Sin embargo, ante una política de saneamiento de este Tribunal, a efecto de no causar ningún perjuicio al gestionante y dado que el Registro mismo mediante resolución del 3 de marzo de 2005 (folio 7) le previno la presentación de un poder cuyos requisitos allí indicados tienden a confundir al interesado, el Tribunal mediante resolución del 12 de junio de 2006 (folio 34) previno un nuevo poder que fue presentado correctamente por la Licda. Arias Chacón, que cumple con las formalidades requeridas por ley, donde se demuestra que Marianella Arias Chacón es apoderada, y quien ratifica todo lo actuado por Manuel E. Peralta Volio en forma general, entendiendo como tal sus actuaciones totales incluida la solicitud inicial. Es por estas razones que el Tribunal debe revocar la resolución venida en alzada y declarar con lugar en todos sus extremos, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad referida.

SEXO: Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara con lugar en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad referida, contra la resolución de las trece horas, treinta y cinco minutos, del ocho de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca en cuanto a la falta de legitimación y archivo del expediente. Proceda el Registro a continuar con el procedimiento si otro defecto no lo impide.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

condición de apoderado especial de la empresa *The Gillette Company*, contra la resolución de las trece horas, treinta y cinco minutos, del ocho de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca en cuanto a la falta de legitimación y archivo del expediente. Proceda el Registro a continuar con el procedimiento si otro defecto no lo impide. 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