

Expediente N° 2005-0004-TRA-PI-111-06

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio SLIM-FAST (DISEÑO)

Unilever N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2264-02)

VOTO N° 227-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del siete de agosto de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Países Bajos, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Róterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de marzo de dos mil dos, la empresa **UNILEVER N.V.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **SLIM-FAST (DISEÑO)** en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger carne, pescado, aves de corral y de caza, extractos de carne, frutas y vegetales, en conserva, secos y cocidos, jaleas, jamones, crema de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, sopas nutricionales fortalecidas en forma líquida o en polvo, mezclas para curry, estofado o sopa, preparaciones para hacer sopas.

SEGUNDO: Que mediante prevención de las doce horas cuarenta y nueve minutos del siete de marzo del dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, requiere a

la gestionante la aportación de un poder general inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o en su defecto, un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil.

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro, el día veinticinco de agosto del dos mil cinco, el señor Fernán Vargas Rohmoser, actuando como gestor de negocios de la compañía **UNILEVER, N.V.**, solicita la continuación del trámite de inscripción de la marca en referencia.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro el día veintinueve de setiembre del dos mil cinco, el señor Manuel E. Peralta Volio, actuando como gestor de negocios de la compañía **UNILEVER, N.V.**, solicita la continuación del trámite de inscripción de la marca en referencia.

QUINTO: Que mediante memorial presentado el día dos de noviembre del dos mil cincopor la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial de la empresa gestionante, ratifica todo lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio.

SEXTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco, dispuso declarar inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor **FERNÁN VARGAS ROHRMOSER** y declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca **SLIM-FAST (DISEÑO)**, en clase 29 internacional tramitada bajo el expediente número 2002-2264 y ordena el archivo del expediente.

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de dos mil cinco, el representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que el Registro rechaza su actuación como gestor de negocios, indicando que la misma no procede por no

haber gestionado como gestor desde el inicio de la solicitud de registro, además, señala, que se presentó como apoderado especial hasta que el Registro objetó su poder. Aduce que recurrió a la figura de la gestoría como el único medio de mantener la solicitud de registro y defender la marca y los derechos de su cliente, mientras se le suministraba un poder nuevo. Argumenta, que no hay mandato expreso que prohíba la gestoría cuando se ha actuado con otra representación, siendo que el Registro ha retorcido las normas y los principios que informan la gestoría, y los viola por una interpretación muy formalista y errónea. Alega que ninguna ley limita la modalidad de la intervención ni la reduce a determinadas actuaciones, siendo que el gestor puede intervenir en el procedimiento, porque la gestoría de negocios equivale a un mandato, y nada impide que un gestor de negocios obtenga un registro o renovación después de haber sido solicitada, señalando que de acuerdo con el artículo 1295 del Código Civil, cuando se manejan los negocios de otro hay obligación de continuarlos para evitar daño al dueño del negocio, por lo que el gestor está facultado para intervenir hasta en las incidencias y emplear todos los cuidados de un buen padre de familia, por lo que su actuación como gestor de negocios es válida y apegada a la ley, y solo puede desconocerse si el interesado no lo ratifica en el plazo que establece la ley.

OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no es necesario exponer una relación de hechos probados y no probados.

SEGUNDO: EN CUANTO AL FONDO. Sobre la nulidad de las resoluciones dictadas por el Registro. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la marcha del procedimiento, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco, toda vez que de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el a-quo, como en aquellos casos que resultan de competencia de este Tribunal, se debe advertir sobre la obligación que tiene el órgano a-quo de cumplir con un requisito indispensable, cual es el de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que haya sido objeto de la presente diligencia. Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, disponen en lo que interesa, lo siguiente: *“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*, *“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”*. Sobre este aspecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 704-F-00 de las 15 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido pr las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite*

pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.” . Observa este Tribunal que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco es omisa (folios 108 a 110), por cuanto el Registro debía, por disposición de ley, pronunciarse sobre la gestoría de negocios presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa UNILEVER N.V, respecto a la petición de que el Registro a-quo continuara con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio SLIM-FAST (DISEÑO). Es dable advertir que sobre este particular, el órgano a-quo en la parte dispositiva de la resolución recurrida declaró inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor Fernán Vargas Rohmoser, así como por falta de legitimación la solicitud de inscripción, ordenando el archivo del expediente sin embargo, como puede observarse, dicho Registro no consideró en forma alguna la gestoría de negocios presentada por el Licenciado Volio Peralta, como tampoco tomó en cuenta lo relativo a su legitimación, tal y como lo hizo en el caso del Licenciado Vargas Rohmoser. Lo anterior, contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte del Registro a-quo, principio que ha sido tratado por la jurisprudencia judicial, como se indicó en líneas atrás. Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto y lo solicitado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, dentro de este proceso, debe declararse la nulidad de las resoluciones dictadas por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco (folios 108 a 110) y de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos, del primero de marzo de dos mil seis (folios 117 y 118), para que una vez devuelto el expediente a ese Registro proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos.

TERCERO: LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de las resoluciones

dictadas por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, veintiocho minutos, del siete de octubre de dos mil cinco y de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, del veintiuno de marzo de dos mil seis, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de las resoluciones dictadas por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, veintiocho minutos de siete de octubre de dos mil cinco y de las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos del primero de marzo de dos mil seis, para que devuelto el expediente a ese Registro se proceda a pronunciarse sobre los aspectos omitidos. Previa constancia y copia 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