

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0063-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “VODKA CRUISER”

Independent Liquor (NZ) Limited, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2993-05)

VOTO N° 249-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas del veinticinco de agosto de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en representación de la sociedad **Independent Liquor (NZ) Limited**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nueva Zelanda, domiciliada en 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, Nueva Zelanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I- Que mediante escrito presentado el 26 de abril de 2005, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, aduciendo ser *apoderado especial* de la empresa **Independent Liquor (NZ) Limited**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VODKA CRUISER**”, en clase 33 de la nomenclatura internacional.

II. Que por no haber acreditado el solicitante su poder, y en su lugar haberse apersonado entonces como *gestor oficioso* de la citada empresa, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, SE RESUELVE: 1) Declarar inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por LUIS PAL HEGEDUS. 2) Declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marca **VODKA CRUISER** en clase treinta y tres internacional, tramitada bajo el expediente N° 2005-2993. 3) Ordenar el archivo del expediente. **NOTIFÍQUESE**".

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2006, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, por cuenta de la citada empresa, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de marzo del año en curso, el Licenciado Pal Hegdus expuso los agravios, argumentando, en términos generales, que ratificaba lo expuesto en el escrito de apelación, en torno a las irregularidades procesal en las que habría incurrido el Registro de la Propiedad Industrial, en torno a los plazos que había conferido para aportar su poder; sobre la procedencia de la *gestoría de oficio* que promovió; y que en todo caso el rechazo de ésta no tiene por qué implicar el archivo del expediente.

IV. 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 al solicitante y demás intervinientes, 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 el modo en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados

SEGUNDO: ***Hechos no probados.*** Como único hecho con el carácter de no probado, de interés en este asunto, se tiene que no consta que a la fecha de presentación de la solicitud de la marca que interesa, sea el día veintiséis de abril de dos mil cinco, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, haya tenido una representación debidamente expedida, de la empresa **Independent Liquor (NZ) Limited**. Al respecto, nótese que no fue sino hasta dos de diciembre de dos mil cinco, que acreditó tal representación (ver folio 16).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por improcedentes la gestoría presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedus, aduciendo que dicho profesional **no se apersonó como gestor oficioso** desde el inicio de la solicitud de inscripción porque se enfrentara un caso grave o urgente, sino que lo hizo para atender una diligencia suscitada en el transcurso del trámite, y esto ante la falta de legitimación por no contar con poder suficiente para representar a la compañía **Independent Liquor (NZ) Limited**. Ante esa circunstancia, el **a quo**, por esa falta de legitimación, declara inadmisibles la solicitud, ordenando el archivo del expediente. Por su parte, el solicitante adujo como agravios los consignados en el Resultado III de esta resolución, solicitando se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite normal de inscripción respectiva.

CUARTO. Análisis del problema. Incumplimiento de lo prevenido. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante la satisfacción de un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca, y que está contemplado en el artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: la aportación del poder que le habría sido conferido por la empresa interesada en la inscripción de la marca solicitada, otorgándosele para cumplir con ello un plazo de 15 días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de esa Ley. Dentro del plazo concedido el solicitante, en lugar de aportar ese poder, optó entonces por apersonarse como “*gestor de negocios*” de la sociedad **Independent Liquor (NZ) Limited**. También es relevante que, a pesar de haber sido prevenido de aportar la traducción de la marca solicitada, nunca se cumplió con dicho requisito.

Lo relevante de ello, es que en definitiva, objetivamente, el Licenciado Luis Pal Hegedus **no cumplió, dentro del plazo otorgado por la instancia inferior, con la presentación de su poder ni con la traducción**, lo que trajo como consecuencia inevitable lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues es lo cierto que una vez transcurrido ese plazo, lo pertinente era –y sigue siéndolo–, que ese Registro ejecutara la sanción prevista en la prevención y, por consiguiente, declarar abandonada la solicitud.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO. Continuación del análisis del problema. Falta de legitimación por la improcedencia de la gestoría. En lo que se refiere al problema de la legitimación, que el Licenciado Luis Pal Hegedus trató de solucionar constituyéndose en “*gestor de oficio*”, es que a criterio de este Tribunal Registral Administrativo, conforme lo establece el artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esa figura **sólo puede ser aplicable a casos graves y urgentes, calificados previamente así por el registrador, y sólo para solicitudes iniciales**, de donde se sigue 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

Ahora bien, 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 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 del Código Civil, 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 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, aún 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:

“... 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 entonces los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción (o inscripción, valga acotar) 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.
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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por las razones que anteceden, en el asunto de marras, el Licenciado Luis Pal Hegedus, de previo a solicitar la inscripción de la marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículo 9 y 10 de la Ley de cita, a efecto de que la solicitud cumpliera debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, o a lo sumo, haber aportado su poder idóneo dentro del plazo que se establece en el artículo 13 de la Ley de Marcas, lo que no hizo.

Cierto es que la legitimación procesal, por ser un requisito de forma, ante su ausencia puede ser prevenida, y así se interpreta de lo dispuesto por el señalado en el artículo 13 de la Ley de Marcas, con relación al artículo 299 del Código Procesal Civil. Sin embargo, en el caso de marras, si el solicitante no se preocupó previamente por reunir todos los requisitos que se establecen para la solicitud de inscripción de la marca, incluido su poder, pasó el momento procesal apropiado para venir a sustituir, de manera improcedente, ese poder, por una gestoría oficiosa, ya que la gravedad y la urgencia alegadas implícitamente en ese escrito por el recurrente, se pudieron haber evitado con una presentación oportuna de la solicitud de inscripción, tomando para ello las previsiones respectivas, a efecto de contar con el poder, o a lo sumo, tal y como se dijo, cuando fuera dispuesto conforme al referido artículo 13. Es por ello que todo lo alegado como agravios por el solicitante, no es de recibo, y bien hizo el Registro **a quo** en denegar su pretendida gestoría, así como la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud, por la falta de legitimación de quien dijo actuar en representación de la sociedad **Independent Liquor (NZ) Limited**. Nótese además, que el poder que legitima al gestionante para la solicitud de inscripción de la marca en comentario, fue en última instancia presentado extemporáneamente ante el Registro **a quo** el día dos de enero de dos mil cinco, razón suficiente aunada a las razones indicadas **supra**, para confirmar lo resuelto por el Registro.

SSEXTO. **Lo que debe ser resuelto.** Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, la cual debe ser confirmada.

SÉTIMO. **Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, la cual 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