

Expediente 2006-0105-TRA-PI

Solicitud de la marca de servicio “TAKING YOU FORWARD”

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. de origen número 9199-04)

VOTO N° 258 - 2006

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

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la empresa **“TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON”**, organizada y existente bajo las leyes de Suecia, domiciliada en SE-164 83 Stockholm, Suecia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del seis de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de diciembre de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición mencionada presenta solicitud de inscripción de la marca de servicio **“TAKING YOU FORWARD”** en clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que ante prevención que se le hiciera por parte del Registro al señor Peralta Volio en la condición dicha, en cuanto a la presentación de un poder especial que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil; la Licenciada Marianella Arias Chacón presenta un documento en escritura pública que la acredita como apoderada especial de la citada compañía y ratifica todo lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, poder que no fue admitido por el Registro por adolecer, según su

concepto de requisitos formales. Por lo anterior y mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, se apersona como gestor de negocios.

TERCERO: Que en escrito presentado ante el Registro a quo, el siete de octubre de dos mil cinco, la Licenciada Marinaella Arias Chacón, ratifica todo lo actuado por los Licenciados Manuel E. Peralta Volio y Fernán Vargas Rohrmoser, y adjunta copia del testimonio de la escritura número doscientos treinta y seis, donde acredita su personería, aclarando además, que el domicilio de su representada es el indicado en la sustitución de poder que se adjunta.

CUARTO: Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del seis de octubre de dos mil cinco, bajo la consideración de: *“ser improcedente la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, y en consecuencia, al no encontrarse los apoderados de la compañía **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON** debidamente legitimados para gestionar la solicitud de inscripción de la marca...”*, la Administración Registral resuelve declarar inadmisibles por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser; declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca de servicio TAKING YOU FORWARD, en clase 36 de la Nomenclatura Internacional y ordenar el archivo del expediente, resolución que fue apelada por el señor Manuel E. Peralta Volio y que fue ratificada por la Licenciada Marianella Arias Chacón.

QUINTO: 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: **I)** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON** y que ha sustituido su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón (folio 47).

SEGUNDO: Hechos no probados. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de la marca de servicio **“TAKING YOU FORWARD”**, por considerar que la parte recurrente omitió subsanar los defectos apuntados en la resolución de las siete horas, doce minutos del quince de febrero de dos mil cinco (folio 5), respecto al poder, toda vez que el poder otorgado al Licenciado Manuel E. Peralta Volio, no cumple con las formalidades exigidas por la ley, siendo que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, se apersona como gestor oficioso, con la única finalidad de ratificar lo actuado por los anteriores apoderados especiales, quienes no se encontraban debidamente legitimados para actuar, declarando inadmisibles, por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser.

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, aduce como agravios, que no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al haber rechazado la gestoría oficiosa, interpretando que la misma no procede por no haberse actuado en esa condición desde el inicio de la solicitud de registro, indicando que en el escrito inicial el recurrente se apersono como apoderado especial, pero el Registro a quo objetó el poder especial, debiendo recurrir a la gestoría. Alega además, que la solicitud del gestor oficioso

es posible presentarla para efectos de representación en cualquier etapa procesal, sea durante el transcurso de los procedimientos, entendiéndose al inicio de los mismos, o bien, ya avanzados éstos, por lo que considera, que su gestión es legítima y se encuentra presentada en tiempo, todo ello conforme a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico, siendo lo procedente tenerla por válida, máxime que el interesado ratificó todo lo actuado por parte de esa gestoría. Alega, además, que denegar por aspectos de pura forma, mal interpretados y aplicados, es denegar justicia y causar indefensión y daño a su cliente, con desconocimiento y violación grave de esos derechos fundamentales, que deben ser respetados (folios 33 a 35).

CUARTO: Análisis del problema. El artículo 9 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que la solicitud de registro de una marca contendrá “*el nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país*” y en el párrafo siguiente dispone al respecto que “*cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente...*” El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si : “*c) Señala una dirección o designa a un representante en el país*”. Finalmente, el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: “*de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”. (El subrayado y la negrilla no son del original).

La interpretación armónica de estas disposiciones nos permite inferir que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de registro de una marca en la que se actúe mediante apoderado. Aunque documentalmente la acreditación del mandato pueda verse como un acto separado de la solicitud propiamente dicha, registralmente no lo es, pues aunque esta última constituye el documento principal, el otro constituye un documento accesorio indispensable sin el cual

dicha solicitud carece de validez, pues faltaría el elemento de la legitimación que es esencial para sustentar la pretensión administrativa.

Estas dos disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de servicio ***“TAKING YOU FORWARD”***, en clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, doce minutos del quince de febrero de dos mil cinco, notificada el veinticinco de febrero de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien compareció como su apoderado, un requisito indispensable para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado, y ello es: ***aportar el poder correspondiente***, debiendo entenderse, como se señaló con cita de norma expresa, que éste debe cumplir con las formalidades que le exige la Ley, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias. (folio 5).

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de febrero de dos mil cinco, presentación que se hizo previa a la fecha en que fue notificada la resolución emitida a las siete horas, doce minutos del quince de febrero de dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la condición de apoderada especial de la empresa **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON**, según consta de la escritura número ciento ochenta y cuatro, otorgada ante el Notario Mario Quirós Salazar el once de febrero de dos mil cinco, ratificó todo lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, indicando entre otros aspectos, que aporta copia de dicho testimonio de escritura, mediante el cual acredita su personería y que el original, se encuentra adjunto al expediente de la marca TAKING YOU FORWARD, en clase 9.

Posteriormente, el Registro a quo, en resolución emitida a las diez horas, ocho minutos, siete segundos del veintiséis de abril de dos mil cinco, le previene a la Licenciada Marianella Arias Chacón, que las sustituciones de los poderes especiales serán admitidos si cumplen con los siguientes requisitos: ***“a) Otorgado en escritura pública, b) El notario***

debe hacer constar: i) Que el compareciente tiene poder suficiente y que está facultado para realizar la sustitución. ii) Fecha en que se otorgó el Poder que autoriza la sustitución. iii) Que guarda copia del citado poder en su archivo de referencias. c) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellos signos distintivos u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro. d) Especificar las actuaciones que se autorizan en el Poder. La sustitución tiene invalidez derivada ya que el poder originario no reúne los requisitos estipulados...” (folio 25), por lo que en escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, se apersona como gestor de negocios (folio 26) y en memorial presentado el siete de octubre de ese mismo año, la Licenciada Marianella Arias Chacón, ratifica todo lo actuado por los Licenciados Manuel E. Peralta Volio y Fernán Vargas Rohrmoer, adjuntando copia del testimonio de la escritura número doscientos treinta y seis, otorgada ante el Notario Gabriel Lizama Oligier, mediante la cual el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, sustituye su poder a favor de la Licenciada Arias Chacón (folios 28 y 29).

La prevención que respecto al poder hace el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete hora, doce minutos del quince de febrero de dos mil cinco y que consta a folio 5 del presente expediente, mediante la cual se le previene al Licenciado Manuel E. Peralta Volio que debe: *“Aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil e indicadas por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone la Circular RPI-01-2005: 1) Otorgado en escritura pública...3) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes...”* es de carácter general, y sobre todo confusa, situación que lleva a la Licenciada Marianella Arias Chacón, a presentar el memorial ante dicho Registro el tres de marzo de dos mil cinco, en el que indica que con fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, presentó copia de la sustitución de poder, otorgado en escritura pública ante el Notario Mario Quirós Salazar, lo que motivó que en resolución de las diez horas, ocho minutos, siete segundos del veintiséis de abril de dos mil cinco, el Registro le previniera a la Licenciada Arias Chacón, que la sustitución tiene invalidez derivada, ya que el poder originario no reúne los requisitos estipulados, lo que genera que el Licenciado

Fernán Vargas Rohrmoser, mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cinco, se apersona como gestor oficioso.

De lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión, que en razón a las prevenciones confusas (relacionadas con el poder) se trató de solucionar el problema de la legitimación, constituyéndose un gestor oficioso conforme el artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, conforme a la norma de cita, para que proceda la institución de la gestoría, debe cumplirse con un presupuesto fundamental, y es que *sea aplicada a casos graves y urgentes calificados por el registrador para solicitudes iniciales*.

Es oportuno aclarar que la locución que establece el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas 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, en los cuales no es necesario el efecto de la prelación.

La gestión 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 hombre 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, 5º 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 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° Edición, Argentina, 2001, 174 p.).

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 su artículo 1044y 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 ordenado 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:

“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.”

Esa 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 representación 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 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

- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar 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 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 esa representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.
- 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 la solicitud inicial de registro.

En el asunto de marras, si bien es cierto, existió confusión por parte del Registro a-quo, en lo referente a las prevenciones (folios 5 y 25) relacionadas con la presentación de un poder que reuniera los requisitos de un Poder General o, bien de un Poder Especial Administrativo, ambos otorgados en escritura pública, no obstante, es importante señalar al recurrente, que la actuación confusa del a quo, no da pie a que dicha gestoría, sea procedente, ello, en razón, de lo argumentado en líneas atrás, por consiguiente, este Tribunal no comparte la tesis del recurrente, cuando manifiesta a folio treinta y cuatro lo siguiente: “...no hay ninguna norma que expresamente prohíba presentarse a un procedimiento o seguirlo como gestor (sic) negocios. Si prevaleciera la extraña tesis del

Registro, un gestor no podría presentarse a un procedimiento ya iniciado e interponer recursos...”

QUINTO: En cuanto a la solicitud planteada por el recurrente, referente a que se reconsidere cuáles son los efectos de solicitar una marca o su renovación por medio de apoderado, y sobre lo cual manifiesta que su criterio “*es que la solicitud es un mero trámite administrativo sin efectos registrales. La solicitud pone en marcha un procedimiento, para la inscripción o renovación de una marca. El procedimiento está claramente definido en la Ley de Marcas. El mandatario no causa la inscripción, su actuación no produce ese efecto.*”, tal tesisura no tiene cabida, pues incurre en una incorrecta apreciación respecto de la naturaleza que el contrato de mandato tiene en estos casos y los efectos jurídicos que su intervención produce respecto del mandante, desconociendo que nos encontramos ante un caso típico de mandato representativo. En efecto, respecto del primer punto, podemos ver como el artículo 1256 del Código Civil, nos presenta, en la especie, este tipo de mandato, dado que implica un encargo para celebrar uno o más actos jurídicos y la representación se origina en otro negocio, de naturaleza unilateral, agregado o adicionado al de encargo, por el cual se confiere el poder o procura que posibilita y legitima la actuación del mandatario en nombre del mandante. Se diferencia esta figura del mandato sin representación, en donde hay en él encargo, pero falta el negocio de apoderamiento; de ahí que el mandatario deba cumplir con la celebración de los actos jurídicos en su propio nombre, aunque en interés ajeno.

Sobre el mandato representativo, concretamente sobre sus efectos, nos explica la doctrina: “*Las relaciones jurídicas activas o pasivas nacen directamente entre “el tercero” – que ahora es la parte en el negocio gestorio – y el mandante. El mandatario desaparece; de “parte” en el mandato pasa a ser “tercero” en el negocio que se le encargó y celebró de conformidad. Y esto es conforme o acorde con lo querido por el mandante y por quien es parte en el negocio gestorio. Siendo dos los negocios que confluyen para crear la figura del mandato con representación, son también dos las relaciones que coexisten: la interna, entre mandante y mandatario, caracterizada por el “deber” de cumplir un encargo conferido y aceptado, regulada por el contrato de mandato, y la externa, entre mandante y*

tercero, caracterizada por el “poder” que posibilita la actuación en nombre ajeno, regulada por el negocio unilateral de apoderamiento”... “Si media poder el mandatario se limita a celebrar el negocio – en nombre del poderdante – pero los efectos nacen y se cumplen entre las partes “reales”; si falta la representación, el mandatario celebra y cumple el negocio como si fuera propio, su interposición alcanza al nacimiento y a los efectos. De donde el “resultado” pedido es también distinto en uno u otro caso.” MOSSET ITURRASPE (Jorge), “Mandatos”, Rubinzal- Culzoni Editores, Primera Edición Argentina, 1996, p. 145)

Cuando se solicita la inscripción o renovación de una marca, tratándose del Registro de la Propiedad Industrial, o bien la inmatriculación de un vehículo automotor o un buque, en el caso del Registro de Propiedad Mueble, supuestos todos en los que basta una simple solicitud para iniciar el procedimiento registral, no podría pensarse que la intervención directa del titular del derecho o por medio de un mandato representativo no produce efectos registrales, pues la inscripción como resultado de la acción de inscribir, convierte, según la técnica utilizada por cada Registro, un asiento magnético o un folio en blanco del libro registral, en un documento público declarativo y/o constitutivo de un derecho, real en el caso del Registro de Bienes Muebles e inmaterial en el caso del Registro de la Propiedad Industrial. Si se ha actuado por medio de apoderado, dicho derecho y las presunciones que derivan de su protección registral, serán imputables directamente al mandante y no al mandatario. La inscripción sirve para dar a conocer un hecho a través de su contenido representativo, y sus efectos completamente autónomos, no le vienen dados por la voluntad manifiesta de instar el acceso al Registro, ni por el Registrador al practicar el asiento, sino por la ley, en relación con el contenido del documento inscribible. Por otra parte, si analizamos la inscripción como acto terminal de un proceso, vemos como la acción de inscribir, que realiza el registrador, no es un elemento autónomo, sino que obedece a una serie de antecedentes vinculados entre sí por una relación de causa efecto, constituyendo un proceso, en donde resalta como puntos culminantes de estos antecedentes, la presentación del documento y la petición de la inscripción, así como el examen del acto y declaración favorable del registrador para su publicitación.

Debe considerarse además, que todos los Registros que conforman el Registro Nacional, entre ellos el de Propiedad Industrial - adscrito según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas - y que tiene como competencia funcional “la administración de la propiedad intelectual...” (artículo 91 Ley de Marcas), participan de la finalidad establecida en el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, cual es “... *garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...*”, y se informan de principios comunes, como lo son brindar seguridad jurídica y dar la publicidad de esos derechos a terceros, en virtud de actuación rogada, para que estos respeten el derecho del propietario.

Así, el fin fundamental del Registro de la Propiedad Industrial será la inscripción, seguridad y publicidad de los derechos marcarios, donde la rogatoria o la solicitud de parte, en efecto, inician con la actividad registral, o ponen en marcha el procedimiento inscriptorio con efectos registrales, entendiendo efecto registral como consecuencia o resultado. Es decir que las inscripciones en el Registro se extienden necesariamente a solicitud de la parte interesada tal y como se expresa en la normativa, entre otros véase, los artículos 9, 21 y 82 de la Ley de Marcas. Posteriormente, el Registrador debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos de forma que exige el artículo 9, y comprobar que no existe ningún motivo intrínseco o extrínseco que impida la inscripción del signo solicitado como marca; lo anterior según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Contrario a lo que opina el recurrente, estima este Tribunal, que con la sola presentación de una solicitud de signo distintivo, el solicitante adquiere inicialmente – como primer efecto - un derecho de prioridad, que va a provocar consecuencias con respecto a posteriores presentadores, pues de requerirse una marca igual o similar para proteger los mismos productos a la presentada primero, ésta prevalece sobre la posterior. Dicha situación se activa con la asignación de una fecha y hora de presentación a la solicitud, según los artículos 10 de la Ley de cita y el 12 de su Reglamento, asimismo, el artículo 4º de dicha Ley en su párrafo cuarto establece que “*las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de*

dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una". Sobre los derechos que derivan de la presentación de una marca, el artículo 8° inciso a) expresa: “ *Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Lo anterior implica que, por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca y su admisión, se producen efectos registrales, pues se confiere un derecho que se puede oponer a un tercero que desee la protección registral, excepción hecha de las denominadas marcas notorias; sin embargo, la misma ley establece prohibiciones que hacen prevalecer tales derechos y que el Registrador observa por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que todo lo relativo al nacimiento, modificación o extinción de los derechos marcarios, son típicos efectos registrales, que además de ser trascendentes para su titular, adquieren gran relevancia en cuanto a los terceros, quienes sólo por la publicidad registral tienen acceso al conocimiento de la situación exacta de esos derechos.

Conforme se puede apreciar, es mediante la publicidad registral, objetivo primordial del Registro, que se divulga y se da conocimiento a los interesados de las solicitudes de signos presentados y los inscritos, con lo cual se garantiza la seguridad de los derechos marcarios con respecto a terceros; esa seguridad la brinda el Registro a través de la publicidad registral, sea ésta entendida como publicidad formal y como publicidad material. La primera, contemplada en el artículo 87 de la Ley “ *Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquiera persona podrá obtener copias de ellos...*” pues se refiere al acceso que tienen las personas al Registro con la finalidad de consultar la información consignada en los asientos registrales, mientras que la segunda se refiere a los efectos jurídicos que el

ordenamiento le ha otorgado a esa información. Así también, tanto en el artículo 88 de la Ley de Marcas como en el 57 de su Reglamento, en lo que interesa se dispone “*Los expediente, libros, registros, documentos y archivos, cuando proceda podrán ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un funcionario del Registro. El interesado podrá obtener, a su costa, copias simples o certificadas y constancias o certificaciones de los documentos e inscripciones que obran en el Registro*”.

Deja claro lo transcrito, que el Registro mediante la consulta directa, informes registrales o certificaciones que expide se asegura la publicidad tanto formal como material de la información que consta en sus oficinas, brindado a tal efecto seguridad registral, tanto estática pues se protege al titular de la marca o signo, como la seguridad dinámica; o de tráfico, la protección a terceros.

De todo lo expuesto se colige, que la calificación representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos, que unido al principio de rogación ingresan al Registro para ser inscritos. De estos actos derivan derechos de propiedad intelectual, que son los protegidos por la publicidad de los asientos registrales, sean en estado de inscritos o en trámite de inscripción, donde, por ejemplo, con el pedido de inscripción o renovación de un signo marcario, se garantiza al usuario un derecho de prioridad.

SEXTO: Lo que debe resolverse. Tomando en consideración las prevenciones confusas hechas por el Registro de la Propiedad Industrial, las cuales dieron lugar a la presentación de una gestoría oficiosa y con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y doctrina citadas, además, ante la existencia en el expediente de un poder que reúne los requisitos exigidos por los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ratificado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del seis de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca únicamente en cuanto a la falta de legitimación y archivo del expediente, confirmándose en todo lo demás. Continúese con el trámite de inscripción de la marca de

servicio “**TAKING YOU FORWARD**” en clase 36 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ratificado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del seis de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca únicamente en cuanto a la falta de legitimación y archivo del expediente, confirmándose en todo lo demás. Continúese con el trámite de inscripción de la marca de servicio “**TAKING YOU FORWARD**” en clase 36 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 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