

Expediente N° 2006 0148-TRA-PI.

Solicitud renovación de marca de fábrica y de comercio *ABERCROMBIE & FITCH A & F TRADEMARK, INC.*, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 43754)

VOTO N° 274-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del ocho de setiembre de dos mil seis.-

Recurso de apelación interpuesto 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, en su condición de apoderado especial de la compañía ***A & F TRADEMARK, INC.***, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, sociedad con domicilio en seis mil trescientos uno, Fitch Path, Nueva Alvany, OH cuarenta y tres mil cincuenta y cuatro, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el día seis de enero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades indicadas al inicio y en nombre de la empresa ***A & F TRADEMARK, INC.***, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la renovación de la marca de fábrica y de comercio ***ABERCROMBIE & FITCH***, para proteger y distinguir los mismos artículos del acta original de registro, según acta número noventa mil ciento uno.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución emitida a las trece horas, veintidós minutos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, le previno al Licenciado Peralta Volio: *“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. 2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro. 3) Especificar las actuaciones que se autorizan en el poder. 4) Debidamente legalizado por las Autoridades correspondientes”, otorgándose un plazo de seis meses calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que cumpla con lo prevenido.

TERCERO: Que en escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil cinco, el Licenciado Peralta Volio, se apersona solicitando se le confiera una prórroga, para presentar el respectivo documento de poder, lo que motiva que el Registro a quo, emita la resolución dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos del catorce de junio de dos mil cinco, mediante la cual, entre otros, le indica al gestionante que para efecto de cumplir con las formalidades del poder especial, ***“ESTÁ CORRIENDO UNA PRÓRROGA DESDE EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CINCO”***.

CUARTO: Que mediante escrito presentado el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, se apersona actuando en su condición de gestor de negocios y solicita se continúe con el trámite de renovación de la marca de fábrica y de comercio **ABERCROMBIE & FITCH**.

QUINTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las quince horas, cuarenta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, resolvió: *“1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por Manuel E. Peralta Volio 2) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca **ABERCROMBIE & FITCH** en clase cuarenta y dos internacional, tramitada bajo el expediente administrativo N° 43784. 3) Ordenar el archivo del expediente...”*. Dicha resolución fue apelada por el Licenciado Peralta Volio, por medio del escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de diciembre de dos mil cinco, aduciendo como agravios, que entre las normas que cita el Registro, no hay mandato expreso que prohíba la gestoría cuando se ha actuado con otra representación, ya que el gestor puede realizar cualquier acto o gestión favorable a un interés ajeno, cualquier acto voluntario de administración o de gestión de intereses ajenos, ejecutado sin encargo de su titular y aún sin su consentimiento según la doctrina, por lo que denegar la renovación por aspectos de pura forma, mal interpretados y aplicados, es denegar justicia y causar indefensión y daño a su representada, con desconocimiento o violación grave de esos

derechos fundamentales que deben ser respetados, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida, se admita la gestoría y se continúe con el trámite de renovación de la marca, la cual será oportunamente ratificado por el interesado.

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: *Hechos Probados:* No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados en la resolución del presente proceso.

SEGUNDO: *Hechos no probados:* Que se haya ratificado dentro del plazo de tres meses la actuación del gestor de negocios, Licenciado Manuel E. Peralta Volio.

TERCERO: *En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema:* El Registro de la Propiedad Industrial declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, declarando inadmisibles por falta de legitimación, la solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio **ABERCROMBIE & FITCH**, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional, ordenando el archivo del expediente. Por su parte, el Licenciado Peralta Volio fundamenta su apelación y expresión de agravios, en que la interpretación del Registro acerca de las formalidades de los poderes especiales, viola las normas y principios que informan la gestoría, ya que para que ésta sea admisible, la ley y la doctrina únicamente exigen ciertos requisitos; a saber: acto voluntario y lícito de administración o de gestión de intereses ajenos, espontaneidad, intención de obligar al dueño, caso grave o urgente y la fianza, por lo que la limitación que impone el Registro a la gestoría, reconociéndola sólo en casos que se inicien, es una elucubración arbitraria, por lo que solicita a este Tribunal, reconsidere cuáles son los efectos de solicitar

una marca o su renovación, por medio de apoderado, ya que ésta es un mero trámite administrativo sin efectos registrales.

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

Dicho numeral está íntimamente relacionado con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil. Al respecto, el artículo 286 de citas, establece en lo que interesa, lo siguiente: *“Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubieren de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultas, cuya cuantía será el veinticinco por ciento de la estimación de la demanda, para el caso de que el referido dueño, dentro de un mes, si estuviere en el país, o dentro de tres meses, si se hallare en el exterior, no aprobara expresamente lo hecho en su nombre. Los plazos dichos se contarán a partir de la fecha en la que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial. Tan pronto como se apersona en los autos el dueño del negocio, cesará la intervención del gestor. 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 personas 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. Para actuar como gestor procesal de una persona jurídica, deberá acreditarse previamente su existencia en la forma en que lo previenen las leyes de la República...”*. Ambas normas son indicativas del deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, 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 presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

La ratificación 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)

De la anterior definición, se desprende el deber del interesado de ratificar lo actuado por su gestor oficioso, es decir, se traduce en una obligación de hacer, la que según lo expresa la doctrina, “*tiene por objeto la realización de parte del hombre, de un hecho, sea material..., sea de orden intelectual..., sea de condición jurídica...*”. “*El incumplimiento que sobreviene con referencia a una obligación de hacer, debe considerarse...desde el punto de vista de la imposibilidad física o legal que pueda estorbar a que se lleve a cabo la prestación a que estaba obligado (...). Si la falta de cumplimiento es en alguna forma imputable al obligado, el caso se resuelve en su contra...*” (Alberto Brenes Córdoba. Tratado de las Obligaciones, 7º edición. Editorial Juricentro, 1998, ps. 37, 242 y 243).

Así las cosas, el momento procesal para que se dé la intervención del gestor está claramente establecido en el citado numeral 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer, en lo que interesa, lo siguiente: “*...el interesado deberá 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, 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**...*”(Lo subrayado y en negrilla no son del original), de lo que se infiere con total claridad, que el apersonamiento mediante una gestoría, debe hacerse al inicio de la presentación de la solicitud, sea ésta referida a la inscripción de una marca, o a cualquier signo distintivo, debiendo de operar igualmente, para las solicitudes de renovación de las marcas.

En el caso que se analiza, el representante de la empresa **A & F TRADEMARK, INC.**, Licenciado Manuel E. Peralta Volio, presenta la solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio **ABERCROMBIE & FITCH**, en condición de apoderado especial de la citada compañía, indicando que la acreditación de la personería se encuentra en el expediente de registro número 87.365 (ver folio 1), lo que originó la prevención contenida en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, siendo que en escrito presentado ante el Registro a quo el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Peralta Volio se apersona como gestor (ver folio 6), gestoría que es posterior a la presentación de la solicitud de renovación, por lo que en el presente asunto no concurren dos de los supuestos indispensables para que la gestoría sea admitida; a saber: a) que la gestoría sea para las solicitudes iniciales y b) que dicha actuación sea para casos graves y urgentes, las que deberán ser calificadas por el Registrador respectivo. Sobre este particular, debe tenerse presente lo resuelto por este Tribunal en el voto No. 211-2006, de las diez horas del diecisiete de julio de dos mil seis, el cual dispuso, respecto a los requisitos para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca, los siguientes: *“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...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...” y en relación al momento procesal para hacer valer la gestoría, en ese mismo voto, este Tribunal dispuso lo siguiente: “3) **Oportunidad procesal para hacer la valer la gestoría:** Finalmente, un agravio que debe atender este Tribunal, tiene que ver precisamente con la intervención de..., 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 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...”*

Nótese que en el presente asunto, el Licenciado Peralta Volio se apersona como gestor de negocios un día antes de que venciera el plazo para cumplir con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de febrero de dos mil cinco, en cuanto a los requisitos exigibles para actuar en condición de apoderado especial de la compañía **A & F TRADEMARK, INC.** Aunado a ello, a folio 17 consta que la Licenciada Marianella Arias Chacón, se apersona ratificando todo lo actuado por el Licenciado Peralta Volio, y a tal efecto adjunta copia del testimonio de la escritura número diecisiete, otorgada ante el Notario Álvaro Lara Wahle, documento que es omiso en cuanto a los requisitos exigidos por el artículo 84 del Código Notarial.

Así las cosas, este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al resolver como improcedente la gestoría presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, para actuar en nombre de la empresa **A & F TRADEMARK, INC.**, y considerar

inadmisible, por falta de legitimación, la solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio **ABERCROMBIE & FITCH**.

QUINTO. *Lo que debe resolverse.* Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición dicha de apoderado especial de la compañía **A & F TRADEMARK, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro **a quo**, de las quince horas, cuarenta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO. *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, N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición dicha de apoderado especial de la compañía **A & F TRADEMARK, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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