

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “UPPER DECK (Diseño)”

The Upper Deck Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8076-04)

VOTO N° 302-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su calidad de *gestor oficioso* de la empresa **The Upper Deck Company**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nevada, Estados Unidos de América, y con domicilio en Las Vegas, Nevada, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del dos de febrero del dos mil seis.

RESULTANDO:

Primero. Que mediante escrito presentado el veintiocho de octubre del dos mil cuatro, el Licenciado Zurcher Gurdían, en representación de la sociedad **The Upper Deck Company**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**UPPER DECK (Diseño)**”, en clase 16, para proteger y distinguir fotografías autografiadas y no autografiadas, cubiertas de revistas, postales para cambiar, juegos de postales para cambiar, litografías y carteles.

Segundo. Que por resolución dictada a las dieciséis horas con cuarenta minutos del dos de febrero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, SE RESUELVE: 1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por la señorita INDIANA CORRALES RODRÍGUEZ...**”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Tercero. Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el nueve de marzo del dos mil seis, el Licenciado Zurcher Gurdián, en representación de la sociedad solicitante de la marca relacionada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintidós de agosto de este mismo año, el apelante sustanció ese recurso pretendiendo, en lo que interesa, se revoque la resolución impugnada por ser contraria al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, por haberse considerado que la gestoría de negocios no procedía toda vez que ésta operaría sólo en aquellos casos en los que por ese medio se inicie una determinada solicitud, interpretación que a juicio del apelante viola lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 9º de su Reglamento. Además, alegó que la inexistencia de un criterio uniformado en cuanto a los requisitos exigidos por la legislación nacional a los poderes especiales para la tramitación de marcas, ha originado graves problemas para los clientes internacionales, “...*quienes deben realizar una serie de esfuerzos desconocidos desde el punto de vista legal en sus países para cumplir con la interpretación nacional...*”.

Cuarto: 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 el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, atribuyéndose la calidad de **gestor oficioso** de la sociedad **The Upper Deck Company** presentó el 28 de octubre de 2004, la solicitud de inscripción de la marca “**UPPER DECK (Diseño)**”, en clase 16 internacional (folio 1).
2. Que el 1º de diciembre de 2004, el Licenciado **Harry Zurcher Blen** se apersonó al expediente atribuyéndose la calidad de **apoderado especial** de la sociedad **The Upper**

Deck Company, acreditando su personería remitiendo al poder especial que habría aportado en el expediente de marras (folio 8).

3. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47 horas del 1º de febrero de 2005, se le previno a dicho apoderado: 1º, aportar poder que cumpliera con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil, dado que el poder remitido no cumplía con dicho requisito; 2º, presentar una traducción de la marca; y 3º, aportar la diferencia del pago de los derechos respectivos (folio 9).
4. Que en respuesta a la primera de tales prevenciones, el 25 de febrero de 2005 se presentó el testimonio de escritura pública número ciento ochenta y tres, otorgada ante el Notario Alejandro Pignataro Madrigal, visible al folio ciento tres vuelto del tomo tercero de su Protocolo, mediante la cual el Licenciado **Harry Zurcher Blen** sustituyó su poder, reservándose sus facultades, en la Licenciada **Laura Granera Alonso**, quien en escrito presentado en esa misma oportunidad, ratificó todo lo actuado en los trámites, mas sin satisfacer las restantes prevenciones (folios 10 y 11).
5. Que mediante resolución dictada a las 13:33 horas del 19 de abril de 2005, el Registro a quo previno nuevamente presentar la traducción de la marca, así como la diferencia del pago de la tasa básica (folio 12).
6. Que mediante escrito recibido el 27 de mayo de 2005, la apoderada cumple con la traducción de la marca, no así con el pago de la tasa básica, razón por la cual, por tercera vez, mediante resolución dictada a las 12:33 horas del 14 de julio de ese mismo año, el citado Registro previene cumplir con ese requisito fiscal (folios 13 y 14).
7. Que mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2005, se apersonó la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, atribuyéndose la calidad de **apoderada** de la sociedad **The Upper Deck Company**, aportando la diferencia correspondiente al pago de la tasa básica (folio 15)
8. Que por no estar acreditada la personería de la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, mediante resolución dictada a las 14:29 horas del 21 de setiembre de 2005, el Registro a quo le previno aportar su poder especial (folio 16).
9. Que el 28 de octubre de 2005, la apoderada **Indiana Corrales Rodríguez** presentó el testimonio de la escritura pública número treinta y uno -seis, otorgada ante el Notario Raymundo José Macís Delgado, visible al folio veintitrés vuelto del tomo seis de su

Protocolo, por la cual el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, sustituyó su poder, reservándose sus facultades, a favor de la citada **Corrales Rodríguez**, y también a favor de la señora **Sandra Alfaro Rojas**, ratificando todo lo hecho hasta esa fecha y en el futuro por dichos apoderados, así como por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** (folios 17 y 18).

10. Que por resolución dictada a las 9:34 horas del 22 de noviembre de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial previno aportar un poder especial que cumpliera con los requisitos dispuestos en los artículos 31, 40 y 84 del Código Notarial y las Circulares N° RPI-01-2005 y RPI-08-2005 de ese mismo Registro (folios 19 y 20).
11. Que mediante escrito presentado el 19 de enero de 2006, la apoderada **Indiana Corrales Rodríguez**, a efectos de continuar con el trámite de la solicitud de marras, se apersonó atribuyéndose la calidad de **gestor officioso** de la sociedad **The Upper Deck Company**, adjuntando un pagaré como garantía, y ratificando todo lo actuado por los anteriores apoderados (folios 21 y 22).

SEGUNDO. Hechos No Probados: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del este asunto.

TERCERO. Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante: 1) En cuanto a la procedencia de la gestoría procesal: La *gestoría procesal* constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la *gestión de negocios*, la cual es concebida por la doctrina y la legislación positiva nacional, 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 no permite su identificación. La gestión de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como el 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...*”, y continúa explicando 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^a 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, esto es, para evitarle un daño o perjuicio.

El Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295, 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 lo siguiente:

*“ 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 results, (...) 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, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.**”*
(La negrilla no es del original).

Ahora bien, el Derecho Marcario, 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre”.

Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9º del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el citado 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:

- 1º Enfrentarse a una situación de gravedad y urgencia; es decir, que de la inacción pudieren resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2º Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial, sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3º El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4º Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- 5º 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. Este Tribunal, mediante el **Voto N° 140-2006** de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación:

“...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)

- 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. (Véase en igual sentido el **Voto N° 211-2006**, dictado por este Tribunal a las 10:00 horas del pasado 17 de julio de 2006, dentro de un asunto presentado por la aquí empresa solicitante y para la misma marca pretendida, y sólo diferente por la clase a la que se destinó).
- 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.

2) Respecto de la admisión y ratificación del gestor en las diligencias bajo examen:

La solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, fue presentada el 28 de octubre del 2004 por el gestor oficioso Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, justificando su actuación “...con el fin de evitar daños grave (sic) y perjuicios que pudieran derivarse de la no inscripción de la marca **UPPER DECK (DISEÑO)**, en Clase 16, razón por la que la legalización consular del poder correspondiente y su envío a Costa Rica se ha visto retrasado por motivos de fuerza mayor, todo lo cual justifica la urgencia e importancia de mi actuación en beneficio de de la compañía **THE UPPER DECK COMPANY**, de Estados Unidos de América”. Posteriormente, el día 1° de diciembre de ese mismo año, interviene un apoderado, a saber el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, quien a pesar de haber pretendido haber acreditado su representación mediante un documento que habría aportado en este expediente, ello no lo hizo materialmente, amén de que no se verificó en esa oportunidad, alguna

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ratificación de lo actuado por el gestor oficioso. Luego, el Registro le informó que dicho poder no cumple con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil, ni con lo señalado en la Circular RPI-01-2005, y no es sino hasta el 25 de febrero del 2005, es decir cuando ya habían transcurrido más de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca, en donde ahora se apersona otra apoderada, la Licenciada **Laura Granera Alonso**, ratificando todo lo actuado. Sin embargo, se desprendía del testimonio de la escritura pública visible a folio 11 del expediente, que el poder de esa apoderada era omiso en indicar el nombre del funcionario extranjero ante quien se otorgó el poder original –según lo previsto en el artículo 84 del Código Notarial–, así como en el cumplimiento de los requisitos de su autenticación consular y posterior legalización en el país. Llegado a ese punto, la defectuosa representación aportada, aunada a la ausencia de ratificación de la actuación del gestor dentro del plazo de ley por parte de la sociedad **The Upper Deck Company**, constituyeron vicios que obligan a determinar que desde ese momento, se tuvo que haber tenido por no presentada la solicitud de inscripción de la marca y, por consiguiente, haber declarado su abandono.

No obstante esto último, resulta que entonces interviene en la subsanación del defecto relacionado con el pago de la tasa básica, la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, sin que existiera ningún atestado introducido con anterioridad al expediente, que legitimara su actuación. Aunque luego se cumplió con la aportación de un documento que a juicio de este Tribunal acreditó formalmente su personería, lo cierto es que en el momento cuando intervino, no le asistía la *legitimatio ad processum* de la sociedad **The Upper Deck Company**. En relación con este defecto, es importante destacar que si bien es cierto, la empresa solicitante no cumplió con el ya mencionado requisito fiscal dentro del plazo otorgado en la resolución de las 14:47 horas del 1º de febrero de 2005 (ver folio 9), el Registro a-quo, a efecto de sanear los procedimientos, concedió en forma reiterada la oportunidad de subsanar tal requisito. Sin embargo, resulta relevante mencionar que este Tribunal no comprende las razones que haya tenido el a-quo, para reiterar un requisito que ya había prevenido en una resolución anterior, pues de acuerdo al iter procesal, el plazo, preclusivo, para aportar el pago de esos derechos, había finalizado. En otras palabras, es evidente que la diferencia en el pago de la tasa básica de la marca **UPPER DECK (Diseño)**,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

no fue aportada dentro del plazo previsto en el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, por consiguiente, el Registro debió ejecutar la sanción, debiendo haber tenido también por abandonada la solicitud por ese motivo.

3) **Oportunidad procesal para hacer valer la gestoría:** Finalmente, un aspecto que debe atender este Tribunal, tiene que ver con la intervención de la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, quien luego de haber comparecido como *apoderada*, mediante un documento que a criterio del Registro de la Propiedad Industrial no cumplió con las formalidades de ley, se apersonó nuevamente, pero esta vez como *gestora oficiosa*. Sobre este particular, han quedado expuestos en esta resolución los presupuestos que regulan la gestoría procesal, compartiendo este Tribunal la tesis sostenida por el Registro aludido. 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, debe ser avalado el criterio de que la gestoría oficiosa procede sólo en casos graves y urgentes, que deben 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 vicisitudes que puedan surgir en el transcurso de tales procedimientos.

CUARTO. **Lo que debe ser resuelto:** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se deberá declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la sociedad **The Upper Deck Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del dos de febrero del dos mil seis, la cual, en lo apelado, deberá ser confirmada.

QUINTO. **En cuanto al 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 los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la sociedad **The Upper Deck Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del dos de febrero del dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

Dr. Pedro Suárez Baltodano