



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0278-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “DREAM WORKS SKG” (DISEÑO)

DREAMWORKS ANIMATION L.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 45807)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 309-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del ocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado de su primer matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, sociedad de responsabilidad limitada, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en mil Flower Street, Glendale, Estado de California, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del siete de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio, en concepto de gestor oficioso de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, **el tres de agosto de dos mil cinco**,



solicitud de renovación de la marca “**DREAMWORKS SKG**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir servicios de entretenimiento, servicios de producción y distribución de películas para cine, para televisión, de discos compactos y cintas de video, servicios prestados por medio de películas de cine, de estudios de televisión y de actuaciones en vivo en la naturaleza de literatura, música, drama y obras teatrales, en clase 41 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que en escrito presentado ante el Registro a quo, el cinco de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Vargas Valenzuela, indica que el poder que lo faculta para actuar en nombre de dicha empresa, a efecto de llevar a cabo los trámites de renovación de la marca indicada, se encuentra presentado y adjunto a la solicitud de renovación de la marca “**DREAMWORKS**” (**DISEÑO**), No. 94020, en clase 9 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante auto de las nueve horas, cuarenta y siete minutos del catorce de octubre de dos mil cinco, el Registrador a quien le correspondió el examen de la solicitud de renovación, le previno al Licenciado Vargas Valenzuela : *“Aclarar ya que poder remitido autoriza marca distinta para renovar. Aclarar domicilio ya que no coinciden poder y solicitud”*, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la fecha de su notificación, prevención que fue notificada el día tres de noviembre de dos mil cinco.

CUARTO. Que por haber considerado que el apelante no cumplió en tiempo con las prevenciones hechas, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y dos minutos del siete de diciembre de dos mil cinco, dispuso: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de renovación No. 45807 y se ordena el archivo del movimiento”*, resolución que fue apelada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de junio de dos mil seis.



QUINTO. 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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió un pronunciamiento al respecto, este Tribunal establece como hechos que se tienen por probados, los siguientes: **1)** Que por escritura pública número cincuenta y siete, otorgada a las quince horas, treinta minutos del primero de setiembre de dos mil cinco, ante el Notario Sheran Brown Davis, la Licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, según poder de fecha once de agosto de dos mil cinco, sustituye su poder en el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, a efecto de que tramite la renovación de la marca “**DREANWORKS**” (**DISEÑO**), en clase 41, entre otras, de la Clasificación Internacional (ver folios 13 y 14).

2) Que por escritura pública número ciento noventa y cuatro, otorgada a las diez horas del seis de junio de dos mil seis, ante el Notario Oscar Alberto Díaz Cordero, la Licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, según poder de fecha once de agosto de dos mil cinco, sustituye su poder en el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, a efecto de que tramite la renovación de la marca “**DREAMWORKS SKG**” (**DISEÑO**), en clase 41, entre



otras, de la Clasificación Internacional (ver folios 25 y 26).

SEGUNDO. Hechos no probados. No se advierten hechos de tal naturaleza para la resolución de este asunto.

TERCERO. Sobre el fondo. 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, 5ta. 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 le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados... El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practica. 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 Heliastrea, 27 Edición, Argentina, 2001, pág. 174).



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.

Ahora bien, en nuestro Código Procesal Civil, en el numeral 286, respecto al gestor, se estipula 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 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 instancias, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.”*

Por otra parte, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en el párrafo tercero, la procedencia de la representación de un gestor oficioso, al señalar: *“...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”,* disposición que está íntimamente relacionado con el numeral 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el referido artículo 286 del Código Procesal Civil, que indica: *“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 algunos de los presupuestos que interesan para el caso concreto y que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción 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- El representante 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.
- 3- 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.

En el caso concreto, si bien el señor Vargas Valenzuela aporta escrito de fecha 5 de setiembre de 2005, dentro del plazo de los tres meses que según la normativa anterior tiene la empresa para ratificar lo actuado por el gestor oficioso, remitiendo a un poder y aclarando el domicilio de la empresa Dreamworks Animation L:L:C:, el poder a que se hace referencia es omiso en cuanto, al funcionario ante quien se otorgó el poder especial a la señora María Vargas Uribe, tal como lo indica el artículo 84 del Código Notarial, y en cuanto a la marca indicada en la solicitud de renovación, ya que la que allí se indica es “*DREAMWORKS*” y la pretendida es “*DREAMWORKS SKG*”, sea



son dos marcas diferentes.

El Registro mediante resolución del 14 de octubre de 2005, notificada el mismo día de vencimiento de los tres meses para ratificar la gestoría, que ya lo había hecho mediante el poder remitido, le hizo la observación de aclarar dicho poder, porque no coincidía la marca a renovar con la que allí se indicaba. También le hace la observación en cuanto al domicilio, pero ya ese defecto había sido subsanado.

Lamentablemente, lejos de corregir ese primer defecto, el gestor presentó el 14 de noviembre de 2005, fuera de término, escrito pidiendo la devolución del poder, lo cual no era necesario, pues con tan solo ejercer las facultades que se establecen en los artículo 99 del Código Notarial, presentando una escritura adicional de la escritura número 57 otorgada ante la Licenciada Sheran Brown Davis, visible al folio treinta frente, del tomo dos de su protocolo, indicándose el funcionario a que se ha hecho referencia y corregir la marca a renovar, dentro del mismo día, tres de noviembre, era suficiente para subsanar lo prevenido y poder continuar con el procedimiento.

Recuérdese que el trámite de gestor oficioso es sumamente formal, el cual se debe ratificar en un plazo de un mes si la empresa es nacional y tres meses si la empresa es internacional, con un poder plenamente válido y eficaz. Un poder defectuoso es válido pero no eficaz.

Sin embargo, el Tribunal siempre con el ánimo de tratar de que se subsane el procedimiento y lograr mantener los actos en beneficio del usuario, solicitó al Registro enviar documento de poder en donde constara la solicitud de renovación de esa marca, lo cual hace, mediando un poder perfecto otorgado ante el Licenciado Oscar Alberto Díaz Cordero, pero de fecha 6 de junio de 2006, casi un año después de instaurada la gestoría oficiosa, siendo que no es posible admitirlo, pues como se indicó



anteriormente, el trámite de gestoría es formal y el solicitante debe de cumplir con los requisitos legales para continuar como apoderado, ajustándose al plazo que indica la ley.

La normativa es muy clara, el gestionante debe conocerla y ser diligente en cumplir, máxime que el Código Notarial contiene normas que flexibilizan los actos notariales, con el fin de ser subsanados y proseguir con un proceso sano y efectivo. Es por ello que se rechazan los argumentos dados por el apelante en escrito de fecha 28 de agosto del presente, así como la nulidad de la resolución donde se le declara sin lugar la revocatoria y se admite la apelación ante esta instancia, no sin antes indicarle al Registro también, **que la gestoría oficiosa no admite prórroga de ningún tipo, la ratificación con poder válido y eficaz debe darse dentro de los plazos de ley, conforme corresponda según la nacionalidad de la empresa.**

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, por falta de legitimación para actuar en nombre de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, y en su lugar se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del siete de diciembre de dos mil cinco, pero por las razones aquí consideradas.

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 Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, por no estar legitimado para actuar en nombre de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del siete de diciembre de dos mil cinco, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- **Procedimientos en materia de marcas**
- **Requisitos de inscripción de las marcas**
- **Gestoría oficiosa -Requisitos**