

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0103-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 9201-04)

VOTO N° 314 - 2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas del dos de octubre 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 siete 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 11 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

CUARTO: Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del seis de octubre de dos mil cinco, bajo la consideración de ser: “...*improcedente la gestoría presentada por el señor **FERNÁN VARGAS ROHRMOSE**R, 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 inadmisibile por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rormoser; declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca de servicio TAKING YOU FORWARD, en clase 11 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: ***Hechos probados.*** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: **I)** Que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, 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 32).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 diez horas, ocho minutos, treinta segundos del veintiséis de abril de dos mil cinco (folio 25), 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 improcedentes, 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 apersonó 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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: “i) 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 11 de la Nomenclatura Internacional.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, veintiún 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 archivar las diligencias. (folio 5).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, veintiún 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, treinta 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 Rohrmoser, adjuntando copia del testimonio de la escritura número doscientos treinta y seis, otorgada ante el Notario Gabriel Lizama Oliger, mediante la cual el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, sustituye su poder a favor de la Licenciada Arias Chacón (folios 31 y 32).

La prevención que respecto al poder hace el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete hora, veintiún 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:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“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, treinta 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, 27º 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 sus artículos 1044 y 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 resultados, (...) 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- 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 tesis 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. Si se ha actuado por medio de apoderado, dicho derecho y las presunciones que derivan de su protección registral, serán imputables directamente

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 publicidad.

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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 presentantes, 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 8º 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 distingue 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. Cualquier 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 de hecho, 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 siete 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la marca de servicio “**TAKING YOU FORWARD**” en clase 11 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 siete 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 11 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. La Juez Rocío Cervantes Barrantes pone nota. 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. Edwin Martínez Rodríguez

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

NOTA DE LA JUEZ ROCIO CERVANTES BARRANTES

La suscrita Juez estima que en el caso en estudio no se debe aplicar la norma contenida en el artículo 1256 del Código Civil, relativa a los poderes especiales y sus formalidades, norma que exige que los poderes especiales otorgados para actos o contratos con efectos registrales, se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

realicen en escritura pública. A criterio de la suscrita, existe todo un marco jurídico especial que rige las solicitudes, otorgamiento e inscripción de Marcas en Costa Rica, donde no se exigen las formalidades contenidas en el artículo 1256 del Código Civil para el otorgamiento de poderes especiales de actos con efectos en el Registro de la Propiedad Industrial. Tampoco es posible pensar que esta norma, con la reforma introducida al aprobarse el Código Notarial, en modo alguno haya modificado la normativa especial aplicable en los procedimientos administrativos mediante los cuales se busca proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores en Costa Rica en el Registro de la Propiedad Industrial.

El artículo 1256, párrafo 2do. del Código de cita, contiene una norma que busca seguridad en la formación de actos y contratos entre particulares, que tienen efectos registrales y surten efectos frente a terceros, por ejemplo una compraventa de vehículo. En este sentido, de acuerdo con el artículo 450 del mismo Código, los documentos, títulos que se inscriben ya son contenedores de derechos, el Registro Público no hace ninguna declaratoria en ese sentido, se limita única y exclusivamente a inscribirlos, a asegurarlos frente a terceros. Se trata de documentos, títulos declaratorios de derechos autorizados por un Juez de la República, un cartulario o un funcionario público con efectos registrales variados: el darles certeza y seguridad, el que surtan efectos frente a terceros a través de su publicidad, el asignarles fuerza. De ahí que las diferencias entre esos actos y contratos que se inscriben en los registros regulados por el Código Civil y entre los procedimientos (otorgamiento, renovación de la concesión) y el acto administrativo final que emite y luego inscribe el Registro de la Propiedad Industrial hay profundas diferencias.

Ahora bien, por ser tan especial la materia que compete al Registro de la Propiedad Industrial, es importante acudir al Principio de Legalidad como principio General de Derecho Administrativo, entendiéndolo en un sentido amplio como una conformidad que tiene que existir entre la actuación de los órganos administrativos con el Ordenamiento Jurídico y no sólo con la ley en sentido formal. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Al efecto es importante citar el voto 3410-92, de la Sala Constitucional que indica que: “...El principio de legalidad...significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico... en última instancia a lo que se conoce como el principio de juridicidad de la Administración...” En esos mismos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

términos, como principio de la Juricidad lo concebía Maurice Hauriou. En este orden de ideas es importante acotar que el artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública establece las fuentes del Ordenamiento Jurídico Administrativo en el siguiente orden de prelación: primero la Constitución Política, segundo los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, tercero las leyes y demás actos con valor de ley, cuarto los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia, quinto los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los Estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados, sexto las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. Este principio general de Derecho Administrativo nos autoriza en consecuencia a acudir a las normas que prevén una solución especial, propia de la materia que se trata.

Así, respetando siempre la Constitución como norma fundamental, acudimos a las normas de Derecho Internacional que rigen la materia y que prevén soluciones al tema, en el caso es importante citar el Convenio de París y los ADPIC. Luego además acudimos a las leyes internas especiales, como lo es la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de propiedad intelectual y la Ley General de la Administración Pública. Es importante tener presente también que en materia de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial, tiene una competencia muy amplia, no se circunscribe a inscribir actos, sino que conoce de todo el procedimiento administrativo de solicitud de protección o renovación de una marca (y otros), tiene a su cargo la formación del acto, es decir prepara la voluntad de la administración y como órgano de la Administración Pública, es él único que en nuestro país tiene competencia para otorgar o no la concesiones de este tipo, cancelarlas o renovarlas. El acto que emite es un acto que emana de un órgano administrativo competente para ello, declaratorio de derechos y que luego, cumplidos otros trámites, el propio Registro inscribe, otorgándole efectos registrales.

Esta competencia tan amplia, está así establecida por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ver al efecto los artículos 9°, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21 de la misma ley. No se debe de perder de vista que en solicitudes de protección, renovación o cancelación de marcas el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir todo un procedimiento administrativo, en este caso, se trata de un procedimiento de preparación de la voluntad administrativa, que culmina con el otorgamiento o no de la concesión (en otros casos de renovación o no de la marca y también en la cancelación o no de la marca) y que posteriormente, el propio Registro inscribe. Este procedimiento de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

concesión se encuentra previsto y regulado en los artículos 9, 10,11,12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19 de la Ley de Marcas, el procedimiento de renovación y modificación de una marca se encuentra previsto y regulado en los artículos 20, 21, 22, 23 de la misma Ley de Marcas. También conoce este Registro de otros procedimientos que no es del caso tratar en este voto, el de transferencia de una marca y el de cancelación de una marca, previstos en los artículos 31 a 35, 36 al 43 de esta misma Ley que he venido citando.

Asimismo, el artículo 6º y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual regula el procedimiento en lo relativo a medidas cautelares. La Sección Primera del Capítulo Tercero de esta Ley establece una serie de disposiciones en procedimientos administrativos en materia de marcas, pero claramente en su artículo 27 establece que los procedimientos en esta materia serán los establecidos en la Ley de Marcas y signos distintivos No. 7978, es decir el de los artículos antes mencionados de la Ley de Marcas. El Registro de la Propiedad Industrial tiene en consecuencia establecida su competencia para realizar diversos procedimientos administrativos, previstos en la propia Ley de Marcas, a los cuales supletoriamente se le aplicarían las normas previstas en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, en todo lo no previsto y sancionado por la Ley especial. Teniendo claro que el Registro de la Propiedad Industrial emite una serie de actos tendientes a la protección de derechos e intereses de propiedad intelectual, que para ello debe de cumplir previamente con todo un procedimiento administrativo regulado en nuestro Ordenamiento Jurídico, es importante entonces revisar los principios que informan este procedimiento administrativo.

Existen una serie de principios que informan el procedimiento administrativo, que a decir de Agustín Gordillo se ubican en dos grandes grupos, aquellos principios que son similares a los existentes en el proceso penal que destaca su carácter oficial e instructorio, donde prevalece la impulsión de oficio y la verdad real y los otros que garantizan la participación del individuo en el procedimiento, dentro de los cuales destaca, el informalismo a favor del administrado, el derecho de defensa y prueba, el principio de imparcialidad (Ver Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, segunda edición, parte general, tomo II, 1991, pág XVII-10). En el tema que se trata, es importante detenerse en el principio del informalismo a favor del administrado, el cual muchas veces no sólo es olvidado por los órganos administrativos, sino que resulta contrariado. Este principio que ha sido aplicado en España y Argentina, está recogido en los convenios internacionales para protección de la propiedad industrial, en la propia Ley General de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Administración Pública y como veremos por la propia Ley de Marcas. Quiere decir este principio que el informalismo en el procedimiento administrativo, se resuelve a favor del Administrado, nunca puede ser interpretado de otra forma, el informalismo no existe a favor de la Administración, es decir esta no puede invocarlo para sí y de acuerdo con dicho principio no puede interpretarse en el procedimiento administrativo un formalismo que perjudica al administrado, que le causa indefensión. Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo dice que el principio del informalismo es un principio básico del Procedimiento Administrativo (ver Tratado ya citado, pg. XVII-25). Para Gordillo “El procedimiento es informal sólo para el administrado: es decir, es únicamente el administrado quien puede invocar para sí la elasticidad de las normas del procedimiento, en tanto y en cuanto ella lo beneficie; ese informalismo no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir las prescripciones que el orden jurídico establece respecto a su modo de actuación, ni para eludir el cumplimiento de las leyes elementales del debido proceso..... Formalizar en extremo el procedimiento significaría desproveer de medios de protección administrativa eficiente a la mayoría de los particulares”. Es importante acotar que este principio del informalismo... está recogido, incorporado en el Convenio de París. Este convenio, en el artículo 2º, inciso 3º, indica que: Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial. Este inciso hace referencia a la legislación que debe aplicarse en el procedimiento de adquisición y mantenimiento de estos derechos: para ese fin se establece un procedimiento especial, que se inspira en los procedimientos judiciales y administrativos y como hemos visto, uno de los principios pilares que informan el procedimiento administrativo es el de el informalismo a favor del administrado. En esa norma y otras de ese convenio 6º, 6º bis, 6 quinquies, 6 septies y 7º se prevé un procedimiento especial para la adquisición y mantenimiento de la propiedad intelectual del derecho, es un procedimiento no sujeto a formalismos, porque está inspirado en los principios propios de la Propiedad Intelectual.

En el ADPIC existen varias disposiciones que prevén que el procedimiento para adquirir y mantener derechos de marcas es un procedimiento especial. Sin embargo, en el ADPIC estimo que existe una norma que incorpora ya el principio del informalismo a favor del administrado, que claramente dice como deben ser este tipo de procedimientos que merece ser citada y es la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

contenida en el artículo 41, incisos 2º y 3º que dicen: "...2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios... 3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebido. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas". En relación con esta norma debe citarse la contenida en el artículo 62, incisos 1º, 2º y 4º (aclaro que el artículo se compone de más incisos, aunque no cito todos), que al efecto establece: Artículo 62: 1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. 2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente. 4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se registrarán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

Como hemos apreciado un principio de procedimiento administrativo, se encuentra previsto e incorporado claramente en normas de derecho privado internacional, sobre el tipo de procedimientos que se aplican para la concesión y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual. Esta norma tan clara, autoriza a los Estados partes a no crear formalismos innecesarios en este tipo de procedimientos, refuerza más la tesis que se prohija de aplicar las normas y principios propios del procedimiento que garantizan la intervención y defensa de los solicitantes y a no acudir a soluciones ajenas a la materia, inmersa en una legislación común, en la que rigen otros principios. A tenor de este principio del Informalismo a favor del administrado incorporado ya en normas internacionales, de aplicación en nuestro país, es que debemos estarnos primero a lo que sobre la materia de representación prevé la Ley de Marcas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En procedimientos para la concesión de la protección, concretamente en el artículo 9º inciso d) de la Ley de Marcas se establece que los solicitante pueden actuar -entre otras opciones- a través de un mandatario. Exige esta norma, que el mandatario presente el poder con que actúa y prevé que si este poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, se indique el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. Como se aprecia hasta aquí, prevalece el principio del Informalismo, pues si bien exige un poder, pide los requisitos mínimos e indispensables en torno al mismo, no prevé por el contrario formalismos imposibles de cumplir por solicitantes foráneos, en relación con el mismo.

En otros tipos de procedimientos previstos por esta misma ley y a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, se incorpora este mismo principio tantas veces mencionado, ver al efecto artículos 21, 22, 31 inciso g). Este principio también se encuentra contenido en el artículo 82 de la Ley de Marcas que dispone sobre la representación que establece: “Artículo 82º- **Representación.** Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país. Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta. 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”. Este artículo como se aprecia, lejos de complicar o formalizar en exceso la representación de los solicitantes, en apego del principio del Informalismo a favor del administrado, facilita a los gestionantes la defensa de sus derechos en los procedimientos relativos a la adquisición y defensa de sus derechos.

Finalmente es importante acotar que el principio del informalismo está contenido a lo largo del Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, pero para efectos de este estudio citaremos sólo algunos artículos en que se incorpora el mismo como son: el artículo 224 que dice: “...las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas”. El artículo 226 inciso 1º, por su parte prescribe: “...En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento sustitutivo especial”. En el tema concreto de la representación, la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 283 y 294 incorpora también el principio del Informalismo a favor del administrado, que no exige formalismos extremos ni que sean otorgados en escritura pública. Al efecto disponen estas normas: “Artículo 283.- El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento”. “Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; y b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte”.

Así las cosas, estima la suscrita que la representación de los gestionantes en los procedimientos marcarios de otorgamiento y renovación de la protección está prevista y regulada por la legislación especial, primero las normas de derecho internacional privado que como dije han incorporado principios del procedimiento administrativo, la ley de Marcas, la Ley General de la Administración Pública y el Principio del Informalismo a favor del administrado que garantiza la defensa y participación de este en el mismo. No existe en consecuencia, ninguna base jurídica para buscar la aplicación de una norma de derecho común, como lo es el artículo 1256 del Código Civil en el tema de la representación de los gestionantes de la protección o renovación de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica, porque como dije y reitero existe una normativa especial que debe ser aplicada. Tampoco podría ser de recibo el que se interprete que esa norma de derecho común esté referida a todos los actos con efectos registrales porque como dije antes, está dirigida a actos que declaran derechos, que no fueron emitidos ni formados en los propios Registros, a lo que hay que dotar de seguridad, contrario a lo que sucede con la protección y renovación de las marcas cuyos actos se forman en el propio Registro de la propiedad Industrial, que luego el propio Registro inscribe. Además de que los Convenios Internacionales y la Ley de marcas prevén un Registro de Propiedad Industrial aparte de los otros registros que se regulan por la normativa civil, que tiene una competencia bastante más compleja y amplia que estos otros registros, pues no se circunscribe únicamente a inscribir. **ES TODO.-**

Licda. Rocío Cervantes Barrantes