

Expediente N° 2006-0143-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca "TAKING YOU FORWARD"

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9203-04)

VOTO N° 355-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa "TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON", una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suecia, y 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 con cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I. 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 calidad supramencionada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio "TAKING YOU FORWARD" en Clase 16 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger material impreso, principalmente papel para escribir y sobres, material instructivo y de enseñanza (excepto aparatos), periódicos, manuales, folletos, tarjetas de presentación, papel, cartón y productos hechos de esos materiales no incluidos en otras clases, material para encuadernar, y fotografías.

II. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintidós minutos del quince de febrero de dos mil cinco, se le previno al Licenciado Manuel E. Peralta Volio, por cuenta de **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON**, presentar la traducción de la marca, y aportar poder otorgado en escritura pública, prevención que fue cumplida por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y novecientos sesenta, quien ratificó todo lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, y adjuntó copia del testimonio de la escritura número ciento ochenta y cuatro del Notario Mario Quirós Salazar, en donde se le sustituye a ella el poder, con la finalidad de que pueda continuar con el trámite respectivo, escrito que posteriormente aclara, en el sentido de que el original del poder, se presentó en el expediente de la misma marca, en clase 9, indicando además, la traducción de la marca solicitada.

III. Que por considerar el Registro que el documento de poder aportado no reunió los requisitos necesarios para su validez y eficacia, mediante resolución dictada a las diez horas con ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiséis de abril de dos mil cinco, el Registro le previene a la mandataria un poder que cumpla con una serie de requisitos que indicó taxativamente, lo que motivó que mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser se apersonara como gestor de negocios.

IV. Que mediante resolución emitida por dicho Registro, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil cinco, bajo la consideración de ser: "... *improcedente la gestoría presentada por el Licenciado FERNÁN VARGAS ROHRMOSER, y en consecuencia, al no encontrarse los apoderados de la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON debidamente legitimados para gestionar la solicitud de inscripción de la marca...*", el citado órgano registral resuelve declarar inadmisibles por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser; declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio "**TAKING YOU FORWARD**", en Clase 16 de la Nomenclatura Internacional, y ordenar el archivo del expediente.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

V. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil cinco, el señor Manuel E. Peralta, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, la cual fue ratificada por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de febrero de dos mil seis.

VI. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, sin observarse causales, defectos u omisiones que causen indefensión a los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose la resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: ***Hechos probados.*** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal señala el siguiente con tal carácter: **Único:** Que el Licenciado Manuel Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON**, y que ha sustituido su poder, reservándose sus facultades, a favor de la Licenciada Marianella Arias Chacón (ver folio 49).

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 fábrica y de comercio **"TAKING YOU FORWARD"**, por considerar que la parte recurrente omitió subsanar los defectos apuntados en la resolución de las siete horas con veintidós minutos del quince de febrero de dos mil cinco (folio 7), respecto al poder, toda vez que el poder otorgado al Licenciado Manuel E. Peralta Volio, no cumple con las formalidades exigidas por la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ley, siendo que el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoer, se apersona como gestor oficioso, quien sin hacerlo como tal desde el inicio de la solicitud de inscripción, con la única finalidad de ratificar lo actuado por los anteriores apoderados especiales, quienes no se encontraban debidamente legitimados para actuar, declarando inadmisibles, por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser.

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, aduce como agravios, que no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al haber rechazado la gestoría oficiosa, interpretando que la misma no procede por no haberse actuado en esa calidad 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 35 a 37).

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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 fábrica y de comercio **"TAKING YOU FORWARD"**, en **Clase 16** de la Nomenclatura Internacional.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas con veintidós minutos del quince de febrero de dos mil cinco, notificada el veinticinco de febrero de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante, por medio de quien compareció como su apoderado, un requisito indispensable para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado, y ello es: **aportar el poder correspondiente**, debiendo entenderse, como se señaló con cita de norma expresa, que éste debe cumplir con las formalidades que le exige la Ley, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias (folio 7).

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 con veintidós minutos del quince de febrero de dos mil cinco, la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Licenciada Marianella Arias Chacón, en la calidad 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, cuarenta y ocho 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 26), 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 30) y en memorial presentado el siete de octubre de ese mismo año (folio 27), 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 Oligier, mediante la cual el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, sustituye su poder a favor de la Licenciada Arias Chacón (folio 28).

La prevención que respecto al poder hace el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con veintidós minutos del quince de febrero de dos mil cinco y que consta a folio 7 del presente expediente, mediante la cual se le previene al Licenciado Manuel E. Peralta Volio que debe: *“...Aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, cuarenta y ocho 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, la apelante trató de solucionar el problema de la legitimación, constituyéndose en 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. Por eso, es oportuno aclarar y recalcar que la locución que establece el artículo 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.

La gestión procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como: *“...la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.”* “El hombre de cuasicontrato” es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos...” (BRENES

CÓRDOBA (Alberto), **Tratado de los Contratos**, Editorial Juricentro, 5º Edición, San José, 1998, p. 105).

En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación.

La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “...en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados...”. Explica además que: “...El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practicaba. Unas veces puede tratarse de un acto aislado; con más frecuencia se está ante una situación duradera, ante la lejanía, la ausencia ignorada o el impedimento de aquel de cuyas cosas se cuida...” (Cabanellas (GUILLERMO), **Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual**, Tomo IV, editorial Heliasta, 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 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 ordenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aún cuando se trate de procesos no contenciosos.” (La negrilla no es del original).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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:

- a) Situación de gravedad y urgencia, es decir que la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- b) Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso
- c) El gestor tiene que reunir la calidad profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar habilitado al efecto.
- d) Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- e) 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.
- f) 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, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Marcas, que se presenten al Registro de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

- g) 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 7 y 29) 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 36 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...”. Esto, desde luego, por lo apuntado en el punto f) que antecede.

QUINTO: *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, es criterio de este Tribunal, que aún y cuando el representante de la empresa **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON**, no demuestra que la solicitud de gestión oficiosa sea procedente, de los autos sí se desprende la existencia de un poder que reúne los requisitos exigidos por los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, por lo que considera este Tribunal que se deberá declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ratificado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de febrero de dos mil seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mil cinco, la cual en este acto se revoca. Continúese con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TAKING YOU FORWARD**”, en **Clase 16** 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 planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, ratificado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la calidad de apoderados especiales de la sociedad **TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca. Continúese con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TAKING YOU FORWARD**”, en **Clase 16** de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca