



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0001-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención “SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMIN CALL”**

**VERISIGN INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6745)**

**Marcas y otros signos**

***Voto N° 453 -2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del seis de mayo del dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **VERISIGN INC**, domiciliada en 487 East Middlefield Road, Mountain View, California 94043, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, con fecha veintinueve de agosto del dos mil dos, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, de condición y calidades indicadas, presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención “**SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMIN CALL**”



**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, dispuso: “ (..) **I. Declarar de oficio la nulidad absoluta de la resolución de las diez horas del diez de marzo del dos mil tres. II) Declarar absolutamente nulo todo lo actuado por los Licenciados Luis Diego Castro Chavarría y Luis Pal Hegedus. III) Declarar desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLING AND MONITORING A WIRELLESS ROAMING CALL”, TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 6547. IV) Por haber sido declarada la nulidad de la resolución de las diez horas del diez de marzo de dos mil tres, no se entra en conocimiento de los recursos presentados en fecha trece de noviembre de dos mil tres. V) Ordenar el archivo del expediente. VI) Cancélese a favor del Estado la suma de tres mil colones (...)”. (destacado en negrita y subrayado es del original).**

**TERCERO.** Que por escrito presentado al Registro en fecha seis de noviembre del dos mil ocho, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada,

**CUARTO.** 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 Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la



presente resolución se tiene como hechos probados los siguientes: **1)** Que el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría contaba con poder otorgado por la empresa **VERISIGN INC**, dentro del plazo de los tres meses que establece la ley para ratificar la gestoría, ya que dicho plazo vencía 29 de noviembre del 2002, y el poder que consta en autos fue otorgado el 30 de octubre del referido año (ver folios 205 a 208. **2)** Que el Licenciado Castro Chavarría ratificó lo actuado dentro del plazo establecido, sea en fecha 11 de octubre del 2002. (Ver folio 113).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No coexisten hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA RECURRENTE.** En el caso concreto, tenemos que los alegatos de la recurrente, según consta en el escrito de expresión de agravios visible a folios 237 a 241 del expediente, van dirigidos a señalar que en el momento en que la Oficina de Patentes decretó el archivo de la presente solicitud, dicha oficina no sólo otorgaba plazo alguno para cumplir con el requisito del poder sino que además exigía que estuviera legalizado y otorgado en escritura pública. Se incumple así, de forma grave, los artículos 27 (7) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y 51 bis. 3 del Reglamento a dicho Tratado. La solución planteada por la Oficina de Patentes de actuar bajo la figura de la gestoría de oficio no constituye un plazo para cumplir con el requisito del poder. Es una figura robada del proceso judicial civil para casos de urgencia, ante la ausencia temporal del solicitante, pero no sustituye la necesidad de otorgar un plazo lógico y racional para cumplir con el requisito del poder, como lo manda la normativa del PCT. Aduce, que el poder fue otorgado dentro del plazo de los 3 meses después de presentada la solicitud, la razón por la cual el poder se presentó luego de dicho plazo es porque la legislación de dicho momento exigía requisitos sumamente difíciles de cumplir, por lo que solicita se anule la resolución impugnada. Y examinados los autos, observa, este Tribunal que no lleva razón el Registro **a quo**, al ordenar en el aparte



V) de la resolución impugnada el archivo del expediente, ello, por considerar en el párrafo ocho, de la resolución mencionada, que “ *En razón de que consta en expediente, que el poder a favor de los Licenciados Luis Dirgo Castro Chavarría y Luis Pal Hegedus, fue aportado hasta el diez de enero de dos mil tres, es decir, más de cuatro meses después de haberse presentado la solicitud, lo procedente es declarar absolutamente nulo todo lo actuado por los Licenciados Luis Diego Castro Chavarría y Luis Pal Hegedu; tener por desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMING CALL.”*”.

**CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA GESTORÍA DE NEGOCIOS Y LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD.** La *gestión de negocios*, explicaba CABANELLAS, se definió en el Derecho Romano 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 Heliastra, 27 Edición, Argentina, 2001, p. 174), constituyendo la *gestoría procesal*, por su parte, la manifestación en el Derecho Adjetivo –Procesal– de la *gestión de negocios*.

El uso de la figura de la *gestoría procesal* u *oficiosa*, para los procedimientos atinentes a patentes, **tiene un carácter evidentemente extraordinario**, de frente al procedimiento usual de toda solicitud de patente hecha por una persona física o jurídica, por cuanto **se parte del presupuesto de la falta de capacidad procesal del solicitante, pero al mismo**



**tiempo se prevé el saneamiento de dicha falta dentro de un plazo previsto por ley,** cuestión que se encuentra regulada en el artículo 286 del Código Procesal Civil, como excepción a lo dispuesto en el numeral 34 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y artículo 6 del Reglamento a la Ley citada, N° 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983.

Bajo esa tesitura, se tiene que el carácter extraordinario de la *gestoría oficiosa*, viene señalado por el permiso que supone, de que a una persona se le permite actuar por cuenta de otra sin que en un plano formal se encuentre legitimada para hacerlo, siempre y cuando luego se demuestre, dentro de un plazo perentorio, que el interesado aprobó lo realizado por su cuenta, debiéndose entender que al momento en que se haga llegar al expediente la prueba de la correcta capacidad procesal (sea un poder otorgado dentro del plazo establecido) y de la ratificación de lo actuado (presentada dentro de ese mismo plazo), **éstas han de carecer de defectos,** es decir, **han de ser perfectas al momento de ser cumplidas,** para que surtan los efectos previstos en la Ley, precisamente dado el carácter excepcional de esa actuación procesal.

Se infiere de lo anterior que la intervención de un *gestor oficioso* obliga a que dentro de un plazo determinado sean acreditadas, tanto una representación idónea, como una ratificación de todo lo actuado por el *gestor*, y ambos puntos **sustentados en un poder que debe haber sido conferido de acuerdo con los requisitos legales establecidos para que pueda surtir los efectos previstos por la normativa,** y justamente otorgado antes del plazo perentorio, improrrogable, previsto en el numeral 286 del Código Procesal Civil, que para el caso de marras es de tres meses calendario, por tratarse la persona “representada” de una empresa domiciliada en el extranjero. Debe deducirse entonces y es lo primordial aquí, que el poder debió obligatoriamente haber sido **otorgado** dentro del plazo establecido por la normativa citada supra (sea un mes o tres meses según corresponda), sin ser necesario que haya sido **presentado** a los autos dentro del mismo, más es estrictamente obligatorio que se haya



efectuado y presentado la correspondiente ratificación dentro de dichos plazos según proceda, eso sí valga decir, sin ninguna formalidad o ritualidad legal, pues la ratificación puede hacerse tácita o expresamente.

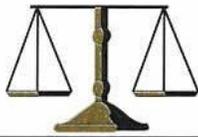
Dicho lo anterior, del expediente venido en alzada se desprende que la solicitud de la patente **“SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMIN CALL”**, fue promovida el **29 de agosto de 2002** por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, actuando como gestor oficioso de la empresa **VERISIGN INC**, por lo que el plazo con el que ésta contaba para ratificar lo actuado por el citado profesional, caducaba el **29 de noviembre del 2002**. Y consta también en el expediente, que antes del vencimiento de ese plazo, sea, el **11 de octubre del 2002**, el Licenciado Castro Chavarría se apersonó como apoderado especial de la empresa citada, indicando que se tuviese como aportado la traducción al idioma castellano de la solicitud de la patente referida en líneas atrás, la cual consta a folios 114 a 203 del expediente, ratificando todo lo actuado por sí misma, siendo, que a pesar de no haber sido acreditado con ese apersonamiento el poder respectivo, **el mismo, tal y como consta a folios 205 a 208 fue presentado el 10 de enero del 2003, y otorgado dentro del plazo de los tres meses establecido por ley, sea el 30 de octubre del 2002,** lo que prevalece, remedia y subsana el hecho de que el poder fuera presentado aproximadamente cuatro meses después de la solicitud de la patente, ya que el mandato fue otorgado dentro del plazo de ley (tres meses), por la empresa apelante.

Como puede apreciarse de los autos, el citado documento se acreditó aproximadamente cuatro meses después de haberse presentado la solicitud de la patente, por lo que el Registro **a quo**, consideró, que si la fecha de presentación de la solicitud fue el 29 de agosto del 2002, el último día con el que contaba la empresa recurrente para ratificar la actuación del Licenciado Castro Chavarría, era el día 29 de noviembre del 2002, es decir, tres meses después de haberse presentado la solicitud de la patente mencionada, por lo que el Registro



dispuso, que al haberse presentado la ratificación cuatro meses después de presentada la solicitud, lo procedente era declarar absolutamente nulo la actuación de los Licenciados Luis Diego Castro Chavarría y Luis Pal Hegedus, por desistida la patente pretendida, y por ende, el archivo del expediente. Lo que si resulta de importancia para el presente caso, es que el poder conferido por la empresa **VERSIGN INC**, a los profesionales citados, fue otorgado dentro del plazo de los tres meses establecido por la normativa citada, sin importar que éste haya sido presentado el 10 de enero del 2003, no obstante, lo que si es estrictamente obligatorio, es que la ratificación se haya efectuado y presentado dentro del plazo de los tres meses, comprobándose, que la misma se dio el **11 de octubre del 2002**, sin que sea necesario como se dijo en líneas atrás, ninguna formalidad o ritualidad legal, y además que el poder haya sido otorgado dentro de ese plazo.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, con treinta y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, en cuanto a los puntos II), III), V) y VI) del “POR TANTO” de la resolución impugnada, y se confirma en lo concerniente a los epígrafes I) y IV), lo anterior, para que proceda el Registro a continuar con el trámite de la solicitud de la patente de invención “**SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMING CALL**”, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuesta, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, con treinta y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, en cuanto a los puntos II), III), V) y VI) del “POR TANTO” y se confirma en lo concerniente a los epígrafes I) y IV), lo anterior, para que proceda el Registro a continuar con el trámite de la solicitud de la patente de invención “**SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AND MONITORING A WIRELESS ROAMING CALL**”, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### **DESCRIPTORES**

**Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos**

**TE: Representación**

**TE: Gestor Oficioso**

**TG. Legitimación para promover marcas y otros signos**

**TNR. 00.42.07**