



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0264-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la patente internacional “FORMULACIONES
FARMACEÚTICAS DE DERIVADOS DE PLATINO”**

PHARMACIA ITALIA S.P.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 7362)

[Subcategoría] Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 461-2008

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del tres de setiembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Vanessa Wells Hernández**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y seis-quinientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio en vía Vía Robert Koch, 1.2, I-20152 Milán, Italia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del ocho de diciembre del dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que por escrito presentado el cuatro de junio del dos mil cuatro, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de gestor oficioso de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, solicitó que se continúe el



registro de la patente de invención “**PLATINUM DERIVATE PHARMACEITICAL FORMULATIONS**”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas del ocho de diciembre del dos mil cuatro, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso archivar las presentes diligencias.

TERCERO. Que por escrito presentado ante el Registro el siete de enero del dos mil cinco, la Licenciada Vanessa Wells Hernández, en la condición aludida, apeló la resolución final mencionada anteriormente.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisión es que provocan la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Priscilla Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1- Que la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A**, otorgó poder especial a los señores Luis Diego Castro Chavarría y Luis Pal Hegedus, en fecha veinticinco de julio de dos mil cuatro (Ver folios 148 y 149).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen de interés para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso mediante resolución de las doce horas del ocho de diciembre del dos mil cuatro, archivar la presente solicitud de patente internacional, fase nacional PCT, en virtud de que dicha solicitud fue presentada mediante gestoría de negocios y no fue ratificada dentro del término conferido por el artículo 286 del Código Procesal Civil.

Por su parte, la empresa recurrente, en el escrito de apelación alega que según información suministrada por los funcionarios del Registro, ese despacho adoptó una práctica registral, en la cual el plazo para ratificar la figura de la gestoría comienza a correr a partir del momento en que se notifica al solicitante de la resolución donde se adopta tanto la gestoría como la garantía ofrecida como respaldo de la misma, por lo que con base en dicha directriz verbal, se procedió en el presente expediente a aportar el poder especial en la fecha en que se hizo. Sin embargo, aduce, que de la resolución que se objeta se desprende claramente como la política varió, modificación, que resulta grave y perjudicial para los titulares de las patentes de invención. Argumenta además, que el Registro emitió la circular 07-2004 de fecha 30 de junio del 2004, que señala que con base en lo estipulado en la resolución 2004-576 emitida por la Dirección Nacional de Notariado, se establece que los poderes especiales deben ser otorgados en escritura pública, concediéndose un plazo de seis meses para aportar dicho documento cuando las empresas fueren extranjeras, por lo cual se plantea una indefensión y un trato desigual, en el tanto no se otorga dicho plazo, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada.

CUARTO. ANÁLISIS CONCEPTUAL. Según se desprende del expediente, el Licenciado Luis Pal Hegedus en su carácter de Gestor de la empresa **Pharmacia Italia S.P.A.** en fecha cuatro de junio de dos mil cuatro solicita al Registro de la Propiedad Intelectual se continúe con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El Registro mediante resolución de fecha catorce horas con quince minutos del ocho de junio de dos mil cuatro, mantiene al señor Pal Hegedus como Gestor y le recuerda de conformidad con el artículo 286 del Código Procesal Civil, que debe presentar el



documento idóneo dentro del plazo concedido por dicho numeral para acreditarlo como Apoderado Especial, además de que ese poder debe guardar la formalidad de escritura pública conforme lo indica el artículo 1256 del Código Civil y en caso de ser un poder proveniente del extranjero debe de ser legalizado.

Por la fecha en que el señor Hegedus presentó su solicitud, y por ser una empresa extranjera, contaba según el artículo procesal dicho, con un plazo de tres meses para que el dueño de la patente aprobara o improbara lo realizado por el gestor, plazo que técnicamente vencía el cuatro de setiembre de ese mismo año dos mil cuatro.

Posteriormente a la presentación de la solicitud referida y en fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro, al señor Pal Hegedus conjuntamente con el señor Luis Diego Castro Chavarría, les fue conferido un poder especial en documento privado por la empresa propietaria de la patente que se solicita registrar sea Pharmacia Italia S.p.A., con lo cual estaría avalando lo realizado por su gestor y cumpliendo con lo estipulado en el ya citado numeral 286. Lamentablemente ese poder por los criterios seguidos tanto por el Registro como por este Tribunal en esa fecha -2004- no era posible presentarlo, pues se exigía la formalidad de la escritura pública. No obstante al ser presentado ese documento el treinta de noviembre de ese mismo año, el registro no le señaló la omisión del instrumento público, sino que archivó las diligencias en virtud de que el mandato se presentó con posterioridad a los tres meses señalado por la normativa supra, lo que formalmente y para la época en que se dictó esa resolución estaba bien.

Sin embargo, conforme a los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública que a continuación se transcriben:

“Artículo 4. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, suficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”



“Artículo 10. 1- La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2- Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

...y el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que establece la obligación para este Tribunal de ejercer sus funciones sujetos a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba, es criterio de la mayoría de este Tribunal y para el caso que se discute, que la Administración Registral debe tratar, siguiendo la normativa supra dicha, de conservar los actos máxime si se trata de un proceso donde se está conociendo la inscripción de una patente, cuyo esfuerzo de su propietario para poner a disposición de la sociedad su invento con derecho de exclusiva, por lo menos dentro del tiempo estipulado por la ley, merece de parte de los operadores jurídicos, analizar la situación y darle el valor que corresponda a efecto de continuar con el trámite; y si el ordenamiento jurídico lo permite, integrar e interpretar la normativa existente, especialmente con la reciente reforma al artículo 34 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, mediante la cual se adiciona por el 34 bis, para indicar que en poderes otorgados en el extranjero se exige como formalidad mínima la autenticación del poder, además, del Transitorio IV de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece, que las disposiciones del artículo 34 bis de la Ley Ibidem se aplicarán retroactivamente a todas las solicitudes de inscripción pendientes.

En el caso que se analiza, si bien el solicitante no presentó formalmente el poder que lo acreditaba como Apoderado de la empresa que representa dentro del plazo de los tres meses establecido por la norma, consta en el expediente a folios 148 y 149, que dicho poder les fue otorgado a los señores Pal Hegedus y Castro Chavarría desde el veinticinco de junio de ese mismo año, sea veintiún días después de que se presentó la solicitud, con lo cual la empresa



propietaria mostraba su interés en continuar con el proceso instaurado, cumpliéndose con el presupuesto de **aprobación** indicado por el ya citado artículo 286, razón por la cual resulta evidente que en la no presentación del poder dentro del plazo respectivo, medió el cumplimiento de formalidades prevenidas por el propio Registro, que si bien es cierto eran un requisito en aquel momento histórico, este Tribunal en su jurisprudencia desde el Voto N° 347-2006, consideró improcedentes para los poderes otorgados en el extranjero y luego la reforma a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que incorporó en el artículo 34 bis un poder en mandato autenticado como formalidad mínima, al que dio efectos retroactivos precisamente por la importancia de habilitar los poderes otorgados en el extranjero vigentes a la fecha, es claro que el usuario se vio en la dificultad de presentar en tiempo su poder, lo cual en este caso debe ser tutelado su derecho por este Tribunal, con fundamento en el ya citado artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, en los principios supra dichos y en la verdad real que refleja este expediente, todo en beneficio del interés del usuario.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal por mayoría y para el caso concreto, considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del ocho de diciembre del dos mil cuatro, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro defecto no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal por mayoría y para el caso concreto, declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del ocho de diciembre del dos



mil cuatro, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro defecto no lo impide. Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Adolfo Durán Abarca salvan el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que la juez M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada.

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ Y
ADOLFO DURAN ABARCA**

Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Adolfo Durán Abarca se apartan del voto de mayoría y en su lugar resuelven: **SOBRE LA GESTORÍA Y PROCEDENCIA DE UN GESTOR OFICIOSO.**



Este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad y en lo que interesa lo siguiente *“La gestoría procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como: “la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.” “El nombre de “cuasicontrato” es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos” (BRENES CÓRDOBA (Alberto), “Tratado de los Contratos”, Editorial Juricentro, 5ª Edición, San José, 1998, p.105). En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación.*

“La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados”, 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, 27ª Edición, Argentina, 2001, p.174)

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cuál 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 resultas, (...) En el caso de que el dueño no se apersona en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.” (La negrilla no es del original).

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:

- 1. Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.*
- 2. Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.*
- 3. El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.*
- 4. Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.*



5. *El representado debe ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como:*
6. *“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15)*
7. *Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo es que luego intervenga el mandatario formalmente designado, ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero. Acreditada esta representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.*



Si se omitiere el requisito de la ratificación dentro del plazo previsto legalmente, como sanción se tendrá por no presentada la solicitud de que se trate y se perderá el derecho de prelación en el caso de una solicitud inicial de registro.”

En virtud de las apreciaciones anteriores, y tomando en consideración la documentación que consta en autos, tenemos, que el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, actuando como apoderado especial de la empresa referida, y por escrito presentado el **treinta de noviembre del dos mil cuatro**, indica que aporta el Poder Especial que acredita su personería (véase folio 145), ratificándose con la presentación del poder mencionado la solicitud presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedus como gestor oficioso de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**

Para el caso que nos ocupa, resulta importante señalar, que los argumentos de la empresa apelante no son de recibo, ello, por cuanto la misma no cumplió con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 286 del Código Procesal Civil, en el sentido, de que ésta presentó a folios ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve del expediente la ratificación de la actuación del Licenciado Luis Pal Hegedus como gestor oficioso de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, comprobándose, que la misma la realizó **fuera del plazo de los tres meses prescritos en dicho numeral**, resultando, que ese plazo comenzaba a regir tal y como lo establecen los numerales referidos a partir de la presentación de la solicitud de la patente, es decir, a partir del **cuatro de junio del dos mil cuatro**, lo que significa, que el poder y la respectiva ratificación, debió ser presentada a más tardar el **cuatro de setiembre del dos mil cuatro**, situación que no ocurrió, por lo que a juicio de los firmantes la empresa apelante no acató los lineamientos impuestos por la normativa citada, cual es la de presentar la acreditación y la respectiva ratificación dentro del plazo de los tres meses, por tratarse de una empresa extranjera, requisito de derecho positivo que no puede ser modificado, ni por directriz verbal que no está demostrada, ni por circular escrita. Con fundamento en lo expuesto consideramos declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMACIA ITALIA S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del ocho de diciembre del dos mil cuatro, la cual se confirma.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Examen de Solicitud de Patente

TE: Examen Formal de la Solicitud de Patente

TG: Solicitud de Inscripción de Patente

TNR: 00.59.53