



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2009-0090-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “EMAX” (9 y 42)

IMAX CORPORATION., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 3776-01)

Marcas y otros signos

VOTO N° 676-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de junio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMAX CORPORATION**, organizada bajo las leyes de Canadá y domiciliada en 38 Isabella, Street, Toronto Ontario, M4y Ini, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos del diecisiete de marzo del dos mil cuatro.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de mayo del dos mil uno, el Licenciado Jorge Castro Olmos, en la condición de agente residente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **IMPORTACIONES MÁXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veintiséis mil ochocientos nueve, solicitó la inscripción de



la marca de comercio “EMAX” para proteger y distinguir en clase 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la distribución, comercialización, venta al por mayor y detalle de equipos y suministros para oficinas, equipos de cómputo, sistemas de cómputo, impresoras, hardware y software, programas de cómputo, y todo lo relacionado con la industria de la computación.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veintidós de octubre del dos mil uno, en las Gacetas números doscientos, doscientos uno y doscientos dos, y dentro del plazo conferido, el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ochocientos tres, en la condición de gestor de negocios de la empresa **IMAX CORPORATION**, formuló oposición a la solicitud de registro de la marca de comercio “EMAX”, en clase **9 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **IMPORTACIONES MÁXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por la similitud gráfica, fonética e ideológica existente con la marca “IMAX”, en **clase 09 y 41** de la Clasificación Internacional Niza, propiedad de la empresa opositora, y por ser notoria.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintisiete minutos del diecisiete de marzo del dos mil cuatro, dispuso: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de IMAX CORPORATION de Canadá, contra la solicitud de inscripción de la marca EMAX, en clase 42 internacional presentada por IMPORTACIONES MAXIMA, S.A. de esta plaza, la cual se acoge (...)*”.

CUARTO. Que por escrito presentado al Registro en fecha doce de mayo del dos mil cinco, la representación de la opositora apeló la resolución final antes indicada.

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente. Que la gestoría con que actuó el Licenciado José Antonio Gamboa Solera, en representación de la sociedad **IMAX CORPORATION**, haya sido ratificada dentro de plazo de los tres meses contados a partir de la solicitud de oposición, sea 18 de marzo del 2002, por la citada empresa, tal y como lo establecen los artículos 82 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 9 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 286 del Código Procesal Civil.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA FIGURA DE LA GESTORÍA DE NEGOCIOS. 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 Heliastrea, 27 Edición, Argentina, 2001, pág. 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 oficioso*, para los procedimientos atinentes a patentes, **tiene un carácter evidentemente extraordinario**, de frente al procedimiento usual de toda solicitud de marca hecha por una persona física o jurídica, por cuanto **se parte del**



presupuesto de la falta de legitimación 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 los artículo 82 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 9 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas y 286 del Código Procesal Civil.

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 legitimación (sea un poder otorgado dentro del plazo de ley –tres meses- de acuerdo al caso que nos ocupa) 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 debe obligatoriamente otorgarse 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.

Dicho lo anterior, de la documentación que consta en el expediente, observa este Tribunal que el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, dentro de la formal oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca “EMAX”, en clase **9 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el Licenciado Jorge Castro Olmos, en representación de la sociedad **IMPORTACIONES MÁXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, indica que actúa en la condición de gestor oficioso de la empresa **IMAX CORPORATION**, por lo que el plazo con que ésta contaba para ratificar lo actuado por el citado profesional, caducaba el **18 de marzo del 2002**, siendo, que la misma, tal y como se comprueba de los autos nunca fue ratificada en forma expresa, ni tácita (por ejemplo presentando una copia simple del poder o remitiendo a un poder constante en otro expediente), dentro de los tres meses posteriores a la presentación de la oposición, sucediendo, que el Licenciado Gamboa Vásquez, nunca se presentó como apoderado, ni nadie más, dentro de ese término, pues nótese, que es hasta el **30 de junio del 2003** (ver folio 80), que éste se apersona nuevamente ante el Registro, solicitándole que dictara la resolución de fondo, siendo, que en ese momento había transcurrido sobradamente el plazo de los tres meses que establece la ley, por tratarse como se indicó anteriormente de una empresa extranjera.

Merece señalar, que este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud el criterio que se sostiene con respecto al procedimiento mediante la gestoría procesal y los presupuestos que regulan tal figura, señalando en esa oportunidad que:

“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”. Esta 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 presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”

CUARTO. En tal sentido, considera este Tribunal que en el presente asunto, el representante de la empresa opositora carece de la capacidad procesal efectiva, para interponer la oposición, pues como quedó establecido en líneas atrás, la representación de la opositora interpuso la oposición bajo la figura de la gestoría y al actuarse como gestor oficioso, tal y como se analizó, obliga a dejar dentro del plazo establecido por ley acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder que debe haber sido conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo solicitado sea válido, lo cual no fue cumplido por la opositora dentro del término regulado en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que en definitiva, el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez ha carecido de la debida representación para interponer la oposición en nombre de la empresa **IMAX CORPORATION**.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, considera este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMAX CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos del diecisiete de marzo del dos mil cuatro, y confirmar en este acto la resolución indicada, pero por las razones aquí consideradas.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa IMAX CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos del diecisiete de marzo del dos mil cuatro, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí consideradas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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

DESCRIPTOR

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACIÓN

TE: GESTOR OFICIOSO

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06