



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0499-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “BOBBY JONES (Diseño)”

Jonesheirs, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 13629-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 708-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-557-443, en su calidad de apoderado especial de la empresa **JONESHEIRS, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de América, domiciliada en 1201 W. Peachtree Street, Atlanta, Georgia, 30309-3424, U.S.A., contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos y diez segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2007, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, actuando como gestora oficiosa de la empresa **JONESHEIRS, INC.**, solicitó el registro del signo “**BOBBY JONES**”, como marca de comercio para distinguir y proteger productos propios de la **Clase 25** de la Clasificación de Niza.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2008, la Licenciada **Garnier Acuña**, se apersonó en tiempo aportando una fotocopia del poder que le habría sido conferido en el extranjero por la empresa **JONESHEIRS, INC.**, y



ratificó todo lo actuado por sí misma, en representación de la empresa **JONESHEIRS, INC.**

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos y diez segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente... COMUNÍQUESE.*”

IV.- Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JONESHEIRS, INC.**, mediante escrito presentado el 11 de junio de 2008, apela la resolución anterior.

V.- 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, 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado que la Licenciada Denise Garnier Acuña, contaba con poder otorgado por la empresa **JONESHEIRS, INC.**, dentro del plazo de los tres meses que establece la ley para ratificar la gestoría, ya que este vencía el día 31 de enero del 2008, y el poder que consta en autos fue otorgado el día 22 de enero del 2008 (folios 14 al 19); además consta en autos que la Licenciada Garnier Acuña ratificó lo actuado dentro del plazo establecido, sea en fecha 30 de enero del 2008.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD. En el caso bajo examen, lo que fue objeto de reproche y agravios por parte de la apelante, es que el Registro de la Propiedad Industrial hubiere declarado el “*abandono*” de la solicitud del registro del signo “**BOBBY JONES**”, como marca de comercio para distinguir y proteger productos de la **Clase 25** de la Clasificación de Niza, promovida por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** actuando como gestora oficiosa de la empresa **JONESHEIRS, INC.**, por haber considerado ineficaz el poder que ella aportó dentro del plazo de los tres meses que le concedía la normativa para acreditar su personería, por haberse tratado de una simple fotocopia del documento original. Y revisados los autos, considera este Tribunal no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial.

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, 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 *oficiosa*, prevista para los procedimientos atinentes a marcas, **tiene un carácter evidentemente extraordinario**, de frente al procedimiento usual de toda solicitud marcaria 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 artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 9 de



mayo de 2000); 9º del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002) y 286 del Código Procesal Civil.

Bajo esa tesis, 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 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 los numerales 82 de la Ley de Marcas y 9º de su Reglamento, que para el caso de marcas 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 si 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, del expediente venido en alzada se desprende que la solicitud del registro del signo “**BOBBY JONES**”, como marca de comercio para distinguir y proteger productos de la **Clase 25** de la Clasificación de Niza, fue promovida el 31 de octubre de 2007 por la Licenciada



Denise Garnier Acuña, actuando como gestora oficiosa de la empresa **JONESHEIRS, INC.**, por lo que el plazo con el que ésta contaba para ratificar lo actuado por la citada profesional, vencía fatalmente el 31 de enero de 2008. Y consta también en el expediente, que antes del vencimiento de ese plazo, la Licenciada **Garnier Acuña** se apersonó aportando a folios 10 y 11 del expediente, un ejemplar del poder que le habría sido conferido por la empresa **JONESHEIRS, INC.**, ratificando todo lo actuado por sí misma.

Si bien es cierto, que el citado documento se trató, simplemente, de una reproducción mecánica, de una fotocopia o copia del documento original, por lo que **al carecer de elementos materiales fehacientes de su veracidad por su absoluta vacuidad formal** (pues la copia de marras ni siquiera se aportó certificada notarialmente), a criterio del Registro de la Propiedad Industrial **no resultó un documento idóneo para que se tuviere por acreditada, la personería de la Licenciada Garnier Acuña** respecto de la empresa mencionada. Lo que si resulta relevante para el presente caso, es que vencido el plazo trimestral precedente, dicha Abogada hizo llegar al expediente el original del citado poder, lo que supera, remedia, y subsana, la circunstancia de que la aportación de ese requisito elemental para que fuera válida su *gestoría oficiosa*, ya que el mandato fue otorgado dentro del plazo de ley (tres meses), por la empresa poderdante.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por consiguiente, y con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y diez segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca, para que proceda el Registro a continuar con el trámite de las diligencias presentadas, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

CUARTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el ***Recurso de Apelación*** presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y diez segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca, para que proceda el Registro a continuar con el trámite correspondiente de las diligencias presentadas, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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.— **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:

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE: REPRESENTACIÓN

TE: GESTOR OFICIOSO

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.06

GESTOR OFICIOSO

TG: LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS

TNR: 00.42.07