



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0936-TRA-PI

Solicitud de inscripción de inscripción de la patente de invención “COMPOSICIÓN PARA USO TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL GENERO STRYPHODENDRÓN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN”

ABRP ASSOCIACNO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO y ASPEN FARMACÉUTICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8401)

PATENTES

VOTO N° 985-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve con treinta minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y cinco-novecientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **ABRP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO**, una asociación constituida de conformidad con las leyes de Brasil, con domicilio en AV. Costabile Romano, 2201, CEP 14096-380, Ribeirao Preto/SP, Brasil y de **ASPEN FARMACÉUTICA S.A.**, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil, con domicilio en Rua da Paz 37/67, CEP 04755-020, Sao Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el



once de mayo del dos mil seis, el Licenciado **Freddy Fachler Grinstein**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quientos tres-ochocientos noventa y nueve, en su condición de gestor oficioso de la asociación **ABRP ASSOCIACNO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO** y de la sociedad **ASPEN FARMACÉUTICA S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención **“COMPOSICIÓN PARA USO TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL GENERO STRYPHODENDRÓN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del dos mil ocho, dispuso: “(...) 1) *Declarar absolutamente nulo todo lo actuado por los licenciados Freddy Fachler Grinstein y Hernán Pacheco Orfila, 3) Ordenar el archivo del expediente (...)*”

TERCERO. Que por escrito presentado al Registro en fecha treinta y uno de octubre del dos mil ocho, la representación de la empresa solicitante interpuso los recursos de revocatoria y apelación contra la resolución final antes indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y cinco minutos del diez de diciembre del dos mil ocho, rechazó por extemporáneo el recurso de revocatoria y admitió el de apelación.

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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho probado, que el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila** contaba con poder otorgado por las empresas **ASPEN FARMACÉUTICA S.A., y ABRP ASSOCIACNO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO**, dentro del plazo de los tres meses que establece la ley para ratificar la gestoría, ya que esta vencía el **11 de agosto de 2006**, y los poderes que constan en autos, fueron otorgados el **24 de marzo del 2006** (Ver folios 174 a 177); además consta en el expediente que las empresas referidas ratificaron lo actuado por el Licenciado Pacheco Orfila como las del Licenciado **Freddy Fachler Grinstein** dentro del plazo indicado anteriormente, sea, en fecha **10 de agosto del 2006**, según consta a folio sesenta del expediente.

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. EN CUANTO AL FONDO. PROCEDENCIA DE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD. En el caso concreto, tenemos, que el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en representación de las empresas apelantes, mediante el recurso de apelación presentado al Registro en fecha treinta y uno de octubre del dos mil ocho, argumenta, que en fecha diez de agosto del dos mil seis, tanto las gestiones realizadas por él como las del Licenciado Freddy Facher Grinstein, fueron ratificadas por tales empresas. Aduce, que la resolución impugnada resuelve tener por no presentada la presente solicitud, ya que se ha encontrado que no se ha presentado el poder dentro del plazo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Patentes, pese a que en fecha 10 de agosto del 2006, dentro del plazo de 3 meses, se ratificó la gestoría hecha a nombre de sus representadas, señalando, que la persona a nombre de quién actúa el gestor debe ratificar o aprobar lo realizado por éste en el plazo de 3 meses contados desde la presentación de la solicitud, en el caso de personas extranjeras, siendo, que la fecha en que se ratificó la gestoría el suscrito ostentaba la personería jurídica para actuar. Por consiguiente, el sancionar con el archivo la solicitud por la no presentación del documento donde conste la personería, cuando el ordenamiento no prevé tal sanción procesal, sino que obliga a prevenir tal



acreditación, constituye un acto contrario y violatorio al debido proceso, debidamente garantizado en nuestra Constitución Política. Indica, que en el presente caso se ha cumplido con las disposiciones del artículo 286 del Código Procesal Civil, ya que dentro del plazo de 3 meses se ratificó la gestoría, por lo que solicita se revoque la resolución dictada a las 10:49 horas del 17 de agosto del 2008 y se ordene continuar con el procedimiento correspondiente.

Partiendo de lo anterior, resulta necesario señalar, que el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón en haber declarado absolutamente nulo todo lo actuado por los licenciados Freddy Fachler Grinstein y Hernán Pacheco Orfila y por ende el archivo del expediente.

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*, 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 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 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 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.

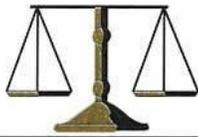
Se infiere de lo anterior que la intervención de un *gestor oficioso* obliga a que dentro de un plazo determinado sean acreditadas, tanto una representación idónea, como una ratificación de todo lo actuado por el *gestor*, y ambos puntos **sustentados en un poder que debe haber sido conferido de acuerdo 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 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.

Dicho lo anterior, del expediente venido en alza se desprende que la solicitud de inscripción de la patente, fue promovida el 11 de mayo de 2006, por el Licenciado Freddy Fachler Grinstein,



actuando como gestor oficioso de la asociación **ABRP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO** y la sociedad **ASPEN FARMACÉUTICA**, ocurriendo, que en fecha doce de junio del año referido, el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en su condición de gestor oficioso de las empresas citadas, amplió la solicitud de la patente de invención, por lo que el plazo con que contaban dichas entidades para ratificar las gestiones llevadas a cabo por los profesionales Fachler Grinstein y Pacheco Orfila caducaban el **11 de agosto del 2006**. Y consta también en el expediente, que dentro del plazo de caducidad, a saber, el **10 de agosto del 2006**, la representación de las entidades mencionadas, se apersonó ante el Registro a manifestar “(...) *Por este medio se ratifica lo actuado a nombre de nuestra representada y se aporta poder en escritura pública (...)*”, sin embargo, como puede apreciarse de los autos, el poder no fue aportado con dicho escrito ni tampoco en el momento de impugnar la resolución venida en alzada, no obstante, y a pesar de no haberse aportado la acreditación respectiva, cabe resaltar, que la actuación de tales profesionales fue ratificada dentro del plazo de ley (tres meses), por tratarse de empresas extranjeras.

Como consecuencia, de que la asociación **ABRP ASSOCIACNO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO**, y la sociedad **ASPEN FARMACÉUTICA** ratificaron la gestoría oficiosa dentro del plazo de ley, a saber, el **10 de agosto del 2006**, y en razón, de que este Tribunal se rige por la política de saneamiento, o bien da cabida al saneamiento, le previno al Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en la calidad y condición indicadas, mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos del veinticinco de mayo del dos mil nueve, que presentara documento idóneo mediante el cual demostrara que antes del día 11 de agosto del 2006, ostentaba la condición de apoderado especial de las empresas citadas, contestando, mediante escrito presentado ante esta Instancia, el día diecisiete de junio del dos mil nueve, se le concediera una prórroga para aportar la documentación requerida, otorgándosele, mediante resolución de las diez horas del quince de junio del dos mil nueve, un plazo improrrogable de quince día hábiles para que cumpliera con lo solicitado, siendo, que éste mediante escrito de fecha ocho de julio del dos mil nueve, visible a folio ciento setenta y tres, manifestó que “(...) *Se aportan documentos de poder otorgados por nuestras representadas el día 24 de marzo del 2006 (...)*”,



por lo que este Tribunal con fundamento en los poderes aportados y visibles a folios 174 a 177 del expediente, verifica que los mismos fueron otorgados por las empresas apelantes a favor del Licenciado Pacheco Orfila el día **24 de marzo del 2006**, de tal forma, que se ha subsanado correctamente el defecto de la capacidad procesal, y a pesar de que el poder no fue presentado en el Registro sino en esta Instancia, lo cierto es que dentro del plazo establecido por el numeral 286 del Código Procesal Civil las apelantes presentaron el escrito (de fecha 10 de agosto del 2006), en el que demuestran su interés en ratificar la gestión realizada, manifestando la acreditación de su mandato, los cuales resultan ser válidos y eficaces, que permite seguir conociendo por parte del Registro de la solicitud de inscripción de la patente **“COMPOSICIÓN PARA USO TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL GENERO STRYPHNODESTRÓN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN”**. De ahí, que este Tribunal considera, que las empresas apelantes llevan razón cuando manifiestan que *“(…) en el caso de las gestorías oficiosas lo requerido es que el solicitante ratifique las gestiones realizadas a su nombre en el plazo de 1 mes o 3 meses, según se trate de nacionales o extranjeros*

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, en su condición de apoderado especial de la asociación **ABRP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO** y la sociedad **ASPEN FARMACÉUTICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, a efecto de que el Registro proceda a continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la patente de invención **“COMPOSICIÓN PARA USO TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL GENERO STRYPHNODESTRÓN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN”**, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, en su condición de apoderado especial de la asociación **ABRP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO** y la sociedad **ASPEN FARMACÉUTICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, a efecto de que el Registro proceda a continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la patente de invención **“COMPOSICIÓN PARA USO TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL GENERO STRYPHNOENDRÓN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN”**, 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

Lic. 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