

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0062-TRA-PI

Solicitud de la marca “Purple Goanna”

Apelante: Independent Liquor (NZ) Limited

Registro de la Propiedad Industrial.

(Nº de origen 2992-05)

VOTO N° 126- 2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas del cinco de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por el señor Luis Diego Castro Chavarría, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, quien dice ser representante de la compañía “**Independent Liquor (NZ) Limited**”, domiciliada en treinta y cinco Hunua Road, Papakura, Auckland, Nueva Zelanda, constituida y organizada bajo las leyes de ese país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco,

RESULTANDO.

PRIMERO. Mediante escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil cinco, el señor Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, quien dice ser apoderado de la compañía “**Independent Liquor (NZ) Limited**”, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Purple Goanna**” en clase 33 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos del nueve de junio de dos mil cinco, le previene a dicho gestionante, presentar la traducción de la marca y el poder que lo acredita como representante de la sociedad indicada; prevención que no fue cumplida, pues lo que presenta el petente es una solicitud de ampliación del plazo para presentar el poder, siendo omiso en cuanto a la manifestación de la traducción de la marca. Ante esa solicitud, el Registro le prorroga por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

única vez ese plazo en ocho días hábiles más; sin embargo, dentro de ese término, tampoco se presenta el poder requerido, procediendo el solicitante a constituirse en gestor oficioso.

TERCERO. Mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, dicho Registro resuelve declarar inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor Luis Pal Hegedus y declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca ***“Purple Goanna”*** en clase 33 internacional y ordenar el archivo del expediente.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Hechos probados. De importancia se tiene el siguiente: Consta en el expediente que el gestionante no cumplió con presentar la traducción de la marca de fábrica y comercio ***“purple goanna”***.

SEGUNDO: Hechos no probados. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor Luis Pal Hegedus, aduciendo que dicho señor, no se apersonó como gestor oficioso desde el inicio de la solicitud de inscripción porque se trate de un caso grave o urgente, sino que lo hace para atender una diligencia suscitada en el transcurso del trámite, con la única finalidad de ratificar lo actuado, ante la falta de legitimación por no contar con poder suficiente para representar a la compañía ***“Independent Liquor (NZ Limited)”***. Asimismo, el **a quo** y por esa falta de legitimación, declara inadmisibles la solicitud, ordenando el archivo del expediente.

Por su parte el solicitante aduce como agravios, que a pesar de que lo solicitó, nunca se le otorgó el plazo de seis meses para cumplir con la aportación del poder, concediéndosele para subsanar tal defecto el plazo de quince días que establece el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, término que se otorga para cumplir con prevenciones de cualquier naturaleza y que no es propio para la aportación del documento poder, debido a la

complejidad del trámite de su obtención. Indica también que nunca se ha hecho abandono de la solicitud, toda vez que las prevenciones fueron contestadas dentro del plazo otorgado por el Registro. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO. Análisis del problema. El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso g) exige:

“g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.”

Asimismo en el párrafo segundo de ese numeral se indica que:

“...Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. ...”

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro del plazo de quince días hábiles, **“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”**

Estas tres disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio, ***“Purple Goanna”***.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de junio de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien dijo ser su apoderado, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado: ***la traducción de la marca y el poder correspondiente***, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar las diligencias.

Dicha resolución fue notificada el primero de julio de ese mismo año, y el día diecinueve siguiente, dentro del plazo concedido se contesta la prevención, pero únicamente para solicitar ampliación del término a seis meses para aportar el poder respectivo, omitiendo referirse a la traducción de la marca, requisito éste último, como se indicó, establecido en el artículo 9 inciso g) de la Ley de cita.

Debe tomar en cuenta el petente, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una *“advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”*. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398); la no subsanación o subsanación parcial de los defectos señalados, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Por otra parte, tampoco se cumplió de parte del petente dentro del término otorgado por la instancia inferior, con la presentación del poder. No es de competencia del solicitante establecer los plazos para cumplir con una prevención, esta es materia reservada a la Ley y así se dispone en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por el contrario, sí le corresponde al gestionante, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro de una marca (artículos 9 y 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Debe hacerse notar que inclusive, la misma Ley le otorga un plazo de gracia en caso de no cumplirse con alguno de esos requisitos para que se subsane el error (artículo 13 de cita). Sin embargo, pasado ese plazo y si no se cumple o se cumple en forma parcial, se debe ejecutar la sanción y en este caso, tal como se estableció, es declarar por abandonada la solicitud.

El hecho de que se esté o no conforme con el plazo otorgado, o que, el solicitante trate de imponer uno más extenso en contra de lo dispuesto en una circular, no es de competencia del Tribunal conocer en este momento procesal. Sin embargo, sí se hace necesario aclararle al recurrente, que la circular N° RPI-01-2005 de fecha 20 de enero de 2005, emitida por la Licenciada Vanesa Cohen Jiménez, Directora del Registro de la Propiedad Industrial, en uso de la facultad que le establece el artículo 16 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el

Registro, que deja sin efecto las circulares N° RPI-07-2004 de fecha 28 de mayo de 2004 y N° RPI-09-2004 de 30 de junio de 2004, indica expresamente lo siguiente:

“3)...esta Dirección dispone que a las solicitudes presentadas antes de la vigencia de esta Circular, se otorgará para el cumplimiento de las exigencias indicadas en los puntos 1) y 2) un plazo de DOS MESES a los solicitantes nacionales y SEIS MESES a los solicitantes extranjeros. ...”.

Bajo lo preceptuado, y observando que la solicitud de la marca ***“purple goanna”*** fue presentada en fecha 26 de abril de 2005, sea con posterioridad a la citada circular, no cabe duda alguna, que la misma no es aplicable a este caso, por lo que bien hace el Registro en otorgarle un plazo prudencial para el cumplimiento del requisito del poder.

QUINTO. En lo que se refiere al problema de la legitimación, que el apelante trató de solucionar constituyéndose en gestor oficioso conforme lo establece el artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cabe advertir que de acuerdo a la norma de cita, para que proceda la institución de la gestoría, debe cumplirse con un presupuesto fundamental, y es que ***sea aplicada a casos graves y urgentes calificados por el registrador, y para solicitudes iniciales.***

Es oportuno aclarar que la locución que establece el artículo de cita ***“...en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.”***, es una consecuencia concreta para esa solicitud inicial, y no, que la gestoría pueda constituirse en situaciones interlocutorias dentro de cualesquiera de los procesos que se puedan presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, sean éstos: renovación, traspaso o licencia de uso, entre otros, en los cuales no es necesario el efecto de la prelación pues la marca está inscrita.

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, 174 p.)

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 su artículo 1044, 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 resultados, (...) 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, aún cuando se trate de procesos no contenciosos.” (La negrilla no es del original).

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”.

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:

- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.

- Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- 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.*
- 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 el asunto de marras, el gestionante, previo a solicitar la inscripción de una marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículo 9 y 10 de la Ley de cita, a efecto de que la solicitud cumpla debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, o a lo sumo, contar con el poder de referencia dentro del plazo que se establece en el citado artículo 13.

La legitimación procesal como requisito de forma y ante su ausencia puede ser prevenida, y así se interpreta de lo dispuesto por el señalado artículo 13 en relación con el artículo 299 del Código Procesal Civil. Ahora bien, si el apelante no se preocupó previamente por reunir todos los requisitos que se establecen para la solicitud de inscripción de una marca, incluido el poder, no es el momento procesal apropiado, para venir a sustituir ese poder por una gestoría oficiosa, ya que la gravedad y la urgencia alegadas implícitamente en ese escrito por el recurrente, se pudieron haber evitado con una presentación oportuna de la solicitud de inscripción, tomando para ello las previsiones respectivas, a efecto de contar con el poder a lo sumo tal y como se dijo, cuando fuera dispuesto conforme al referido artículo 13. Es por ello,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que lo alegado no es de recibo y bien hizo el Registro **a quo** en denegar esa gestoría, como la declaratoria de inadmisibilidad por falta de legitimación.

SSEXTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SSEXTIMO. Agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca