



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0830-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SOPHY’S COLLECTION (DISEÑO)”

SOTHYS INTERNACIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5387-05

Marcas y otros signos

Voto N° 1318-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas, cuarenta minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, con establecimiento administrativo y comercial situado en 128 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, France, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del cuatro de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de setiembre del dos mil cinco, la señora **Italia Margarita Valverde Arbelaez**, titular de la cédula de residencia número 430-0203074-0000865, domiciliada en Urbanización María Fernanda, del Supermercado Royeno 100 metros al norte y 50 metros al oeste, mercedes norte, Heredia, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **INVERSIONES TUNGURAHUA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la



marca de comercio **“SOPHY’S COLLECTION (DISEÑO)”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cosméticos y artículos de tocador, perfumes, lociones, cremas, polvos faciales, lápiz de labio, desodorantes, talcos, aceites, gel esmalte de uñas y removedor, shampoo, acondicionador, bronceador, protector solar, cremas anti arrugas, limpiadoras humectantes.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del dos mil nueve, en las Gacetas números sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y tres, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, actuando en su condición de gestora oficiosa de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, formuló oposición al registro de la marca de comercio **“SOPHY’S COLLECTION (DISEÑO)”**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **INVERSIONES TUNGURAHUA SOCIEDAD ANÓNIMA**,

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, del cuatro de setiembre del dos mil siete declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad **SOTHYS INTERNATIONAL**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“SOPHY’S COLLECTION (DISEÑO)”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **INVERSIONES TUNGURAHUA S.A.**,

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el día diecisiete de setiembre del dos mil siete, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición indicadas al inicio, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las nueve horas, catorce minutos, cincuenta y un segundos del once de junio del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de apelación y admitió la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos, del veintiuno de agosto del dos mil nueve, le confirió a la apelante la audiencia reglamentaria para expusiera sus alegatos, la misma no expresó agravios.



QUINTO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS Y NO PROBADOS. Que Como tal se enlista el siguiente. **ÚNICO.** Que la gestoría con que actuó la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, haya sido ratificada dentro de plazo de los tres meses contados a partir de la solicitud de oposición, sea 26 de agosto del 2006, 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 y 286 del Código Procesal Civil, pues, nótese, que la sustitución de poder constante a folio 38 del expediente, fue otorgada a favor de la Licenciada Garnier Acuña, por la empresa aludida, el **28 de agosto del 2006**, sea, tres meses y dos días después de la fecha de presentación de la oposición.

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 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 marcas, **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 regulado en 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 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 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 alzada, observa este Tribunal que la Licenciada Denise Garnier Acuña, actuando en su condición de gestora oficiosa, de la sociedad **SOTHYS INTERNATIONAL**, en fecha **26 de mayo del 2006**, se opuso a la solicitud de la marca de comercio “**SOPHY’S COLLECTION (DISEÑO)**”, promovida el **19 de julio del 2005**, por la representación de la sociedad **INVERSIONES TUNGURAHUA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por lo que el plazo con que la empresa opositora contaba para ratificar lo actuado por el citado profesional, caducaba el **26 de agosto del 2006**, siendo, que ese día fue sábado, por consiguiente, el día hábil para apersonarse ante el Registro era el día lunes **28 de agosto del 2006**. Y consta también en el expediente, antes de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del cuatro de setiembre del dos mil siete, a saber, a folio 38 del expediente la sustitución de poder otorgado por la empresa opositora, a favor de la Licenciada Denise Garnier Acuña, conferido en escritura pública número cincuenta y tres, ante el notario Público Cristian Calderón Martín, **de fecha 28 de agosto del 2006, como puede apreciarse, fuera del término legal de tres meses**, que establecen los citados artículos 286 del Código Procesal Civil y 9 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para las empresas extranjeras, el cual fue presentado ante el Registro mediante **escrito de fecha 28 de agosto del 2006** (ver folio 37), por lo que considera este Tribunal que la empresa opositora y apelante, si bien se apersonó ante el Registro **a quo**, dentro del plazo de vencimiento de los tres meses, sea, **28 de agosto del 2006**, sin embargo, resulta necesario destacar, que lo primordial aquí, es 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), siendo, que el mismo fue otorgado como se indicó líneas atrás transcurrido el plazo de tres meses), por lo que merece subrayar, que la representante de la sociedad **SOTHYS INTERNATIONAL**, desde el momento en que presentó la oposición carecía de capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, sucediendo, que éste es un requisito formal que debe ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión de índole administrativa en el ámbito marcario-registral.

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 opositara carece de la capacidad procesal efectiva, para interponer la oposición, pues como quedó establecido en líneas atrás, la representación de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, 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, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, ha carecido de la debida representación para interponer la oposición en nombre de la empresa citada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del cuatro de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí expuestas.

SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del dos mil nueve, 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 la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOTHYS INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del cuatro de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí expuestas.



Se da por agotada la vía administrativa. 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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