

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0077-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio “AMERICAN EAGLE”

American Eagle, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 5633-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 317 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del cuatro de julio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oscar Gil Cordero**, mayor, casado una vez, empresario, de nacionalidad argentina, con pasaporte número ocho tres tres tres seis ocho dos, vecino de San José, seiscientos metros norte de la Embajada de los Estados Unidos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, 600 metros norte de la Embajada de los Estados Unidos, San José, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de diciembre del dos mil siete.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de julio del dos mil cinco, el señor Oscar Gil Cordero, de calidades y condición citada, solicitó la inscripción de la marca denominada “**AMERICAN EAGLE**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger vestidos, calzado, y sombrería. (Ver folio 1 y 17).

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo del dos mil seis, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Nevada, Estados Unidos, domiciliada y con establecimiento comercial ubicado en 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada, 89109, Estados Unidos de América, interpuso oposición, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger vestidos, calzado, y sombrería, presentada por la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 8492 dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, del diez de diciembre del dos mil siete, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por **AMERICAN EAGLE S.A.**, la cual deniega.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticinco de enero del dos mil ocho, el representante de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, interpuso recurso siendo, que el Registro a quo, mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticinco minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

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 LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Este Tribunal requirió la prueba para mejor resolver que consta a los folios 359 a 372, la cual se ha tenido a la vista.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Por la forma en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer una relación de hechos probados.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente:

1- Que el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, actuara en el momento de presentar la oposición el 24 de mayo de 2006 como gestor oficioso de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. SOBRE LA GESTORÍA Y PROCEDENCIA DE UN GESTOR OFICIOSO. Dentro de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 8039, el artículo 82 determina en el tercer párrafo, la procedencia de la representación de un gestor oficioso al decir: *“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”*. Correspondiendo observar dicho numeral en relación con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil, ya que en ambas normas se impone el deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, dentro del plazo de un mes si es

costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

Este Tribunal mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad que *“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 sus artículos 1044 y 1295 y siguientes, 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, aun (sic) 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. 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...”. (lo subrayado y destacado en negrilla no es del original).

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:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4- Debe rendir garantía a efectos de responder por los resultados del asunto.

5- 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. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como:

“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha

de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15)

6- 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.

7- 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.”

QUINTO: SOBRE LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RETAIL ROYALTY COMPANY AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OPOSICIÓN CONTRA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “AMERICAN EAGLE (DISEÑO). De la documentación que consta en autos, se observa que el escrito de oposición a la solicitud de la marca de comercio “AMERICAN EAGLE (DISEÑO)”, presentada por la empresa AMERICAN EAGLE S.A., fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de mayo del 2006 por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, situación, que nos permite señalar, que el representante referido, se

apersonó ante el Registro en la condición indicada, no obstante, cabe advertir, que en esa gestión inicial (oposición) no acreditó documento idóneo en el que constara su dicho.

Como consecuencia de lo anterior, el Registro a quo, le previno al representante de la empresa opositora, mediante resolución interlocutoria, de las nueve horas, quince minutos, del veinticinco de agosto del dos mil siete, visible a folio treinta del expediente, que ratificara lo actuado y aportara poder general o generalísimo en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o bien un poder especial, conforme lo dispone la circular RPI-01-2005, que sea: 1) Otorgado en escritura pública. 2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro. 3) Especificar las actuaciones que se autorizan en poder. Asimismo le previno aportar copias auténticas, o en su defecto las originales.

Para cumplir con la prevención referida anteriormente, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, mediante escrito visible a folio treinta y cuatro del expediente presentado al Registro a quo, el veinticuatro de agosto del dos mil seis, aportó el testimonio de escritura número ciento setenta y ocho-ocho, otorgada a las once horas del veinticuatro de agosto del dos mil seis, ante el Notario Público Roberto Romero Mora, mediante la cual el Licenciado Oswaldo Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sustituye su poder a favor del Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, a efecto, de que éste pueda “ (...) *interponer y tramitar, ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa Rica, la solicitud de registro de las siguientes marcas: **AE, AMERICAN EAGLE, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS**, todas en clase veinticinco de la nomenclatura internacional (...) asimismo para la oposición a la solicitud de registro de la marca **AMERICAN EAGLE** diseño, clase veinticinco, tramitada bajo el número de expediente dos mil cinco-cincuenta y seis treinta y tres (...)*” (destacado en negrilla es del original). (Ver folio 35 vuelto).

Así, las cosas, analizada la sustitución de poder conferida al Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, oponente de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE (DISEÑO)**”, este Tribunal considera que el mismo no es válido para el objeto (oposición) en que se ha pretendido utilizar, ya que como puede apreciarse el mismo fue otorgado en fecha 24 de agosto del 2006, resultando, que el escrito de oposición como se indicó en líneas atrás fue presentado el 24 de mayo del 2006, por lo que merece subrayar, que el representante de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, desde el momento en que planteó la oposición carecía de capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, siendo, 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.

Conforme lo expuesto, puede notarse, que el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, no contaba con la capacidad procesal para oponerse en nombre de su representada contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.** No obstante lo anterior, este Tribunal, amparado en las políticas de saneamiento, previo a dar curso al recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Oscar Gil Cordero, en representación de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, del diez de diciembre del dos mil siete, le previno al representante de la empresa opositora, mediante resolución de las diez horas, treinta minutos del catorce de marzo del dos mil ocho, que demostrara si en fecha 24 de mayo 2006, se encontraba legitimado para representar a la empresa **ROTAIL ROYALTY COMPANY**, prevención que fue contestada mediante escrito visible a folio trescientos treinta y seis del expediente, ocurriendo, que esa contestación fue presentada ante el Registro a quo, y remitida a este Tribunal mediante el oficio AJ-RPI-334-2008 del 01 de abril del 2008, el cual fue recibido el dos de abril del dos mil ocho, en el que manifiesta que: “(...) *Por un error material, en el escrito de Oposición presentado el 24 de mayo del 2006, se indicó que el señor Michael Bruce Esquivel, era el apoderado especial, cuando en realidad era como gestor oficioso (...) Solicito se tenga*

por corregido el error con el fin de no dejar a la empresa Reatil Royalty Company es (sic) estado de indefensión (...) Se proceda a confirmar la resolución recurrida”, sin embargo, mediante dicha respuesta no subsana lo prevenido.

A tenor de lo anterior, deviene necesario indicar, que las manifestaciones realizadas por el representante de la empresa opositora, no son de recibo, toda vez, que durante el proceso llevado a cabo por el Registro a quo, en ningún momento el opositor expresó que actuaba en condición de gestor oficioso, por el contrario, en el escrito de oposición quedó evidenciado, que el mismo se apersonó como apoderado especial registral, por consiguiente, cabe resaltar, que si el Licenciado Bruce Esquivel hubiese actuado en la condición de gestor oficioso de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, esa situación implicaría, que el representante de la empresa citada, de conformidad con los numerales 82 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y 286 del Código Procesal Civil, tenía el deber de rendir una garantía o fianza, y dentro de los tres meses acreditar la representación y la ratificación, ello, por tratarse de una empresa extranjera, aspectos, que se encuentran ausentes, pues, cabe reiterar, que éste se presentó ante el Registro a quo, como apoderado especial registral nunca como gestor oficioso, reafirmandose dicho hecho, cuando el Registro a quo, mediante resolución de las nueve horas, quince minutos, del veinticinco de agosto del dos mil seis, visible a folio treinta del expediente, le previno al Licenciado Bruce Esquivel la presentación de un poder general, generalísimo o especial, aportando para tal efecto, el testimonio de escritura número ciento setenta y ocho-ocho, en el que se le confería un poder especial administrativo (Ver folio 35), siendo, que de haber actuado como gestor, estaba en la obligación de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa referida.

De lo expuesto se concluye, que no puede considerarse válida la actuación que hace el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en representación de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, ya que quien solicita un registro de marca, debe tener su capacidad procesal demostrarla desde la primera gestión que realice, tal y como lo dispone el artículo 9° de la citada Ley de Marcas.

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Oscar Gil Cordero, en su condición de representante de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, por las razones expuestas por este Tribunal, y en su defecto, revocar la resolución apelada en cuanto a que no fue debidamente acreditada la capacidad procesal, por parte de la empresa opositora.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citada, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Gil Cordero, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, del diez de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca, no por las razones esgrimidas por el apelante, sino por las ya indicadas por este Tribunal.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citada, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Gil Cordero, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AMERICAN EAGLE S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad

Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, del diez de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca, no por las razones esgrimidas por el apelante, sino por las ya indicadas por este Tribunal. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Adolfo Durán Abarca, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que los jueces M.Sc. Enrique Alvarado Valverde y Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse participando en una actividad académica fuera del país.

Descriptor

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TG. Requisitos de inscripción de la marca

TNR. 00.42.06