

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006 0145-TRA-PI.**

**Solicitud de inscripción de la Marca de fábrica y comercio “PROMASTER”**

**The Glidden Company, Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 2053-03)**

### ***VOTO N° 334 -2006***

**TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre del dos mil seis.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado en segundas nupcias, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE GLIDDEN COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 925 Euclid Avenue, STE, 9900, Cleveland, Ohio 44115, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de marzo de dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de abril de dos mil tres, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROMASTER**”, en clase 2 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “pinturas para exteriores e interiores”.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de mayo de dos mil tres, previno al gestionante sobre la existencia registral de la marca “Promaster” a nombre de Grupo Sólido S.A.. Por tal razón, según consta en el escrito presentado al Registro el seis de junio de dos mil tres, el señor Zurcher Gurdían en su condición dicha, solicitó al Registro dejar en suspenso

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

el trámite de solicitud de inscripción de la marca indicada. Tal solicitud fue acogida por el Registro mediante resolución de las ocho horas, nueve minutos, cuarenta segundos del treinta de junio de dos mil tres, y posteriormente en la resolución de las nueve horas, cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil seis, ordenó la continuación del trámite de la referida marca.

**TERCERO:** Que el citado Registro, por resolución emitida a las nueve horas cincuenta y seis minutos, veintinueve segundos del nueve de enero de dos mil seis, objetó la inscripción requerida, con base en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “por cuanto se encuentra inscrita la marca PROMASTER, propiedad de GRUPO SÓLIDO S.A., desde el 17 de enero del 2002 y vence el 17 de enero del 2012, en clase 2...” Al efecto se le concedió al petente un término de treinta días hábiles, a partir de la notificación, para contestar, bajo apercibimiento de que en caso de omisión o de subsistir las objeciones, se procedería a denegar el registro de la marca, conforme lo señalado por el artículo 14 de la Ley supra citada.

**CUARTO:** Posteriormente, el Licenciado Zurcher Gurdián, el 07 de marzo del 2006, intervino como gestor oficioso, con base en el artículo 286 del Código Procesal Civil. El Registro a quo mediante resolución de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de marzo del ese mismo año, según se infiere de su parte considerativa y dispositiva, declaró inadmisibles por improcedente dicha gestoría y procedió a declarar inadmisibles la solicitud de inscripción del distintivo PROMASTER.

**QUINTO:** Que dicha resolución fue apelada por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mediante escrito presentado el treinta de marzo del dos mil seis y mediante libelo de fecha dieciocho de mayo del 2006, la señora Sandra Alfaro Rojas, mayor, cédula de identidad número 6-151-376, casada, secretaria, actuando como apoderada especial The Glidden Company, sustanció ese recurso, aduciendo básicamente que la interpretación del Registro de la Propiedad Industrial es contraria al principio de legalidad, pues de la lectura de los artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que la gestoría de negocios procede no solo para aquellos casos en

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que se inicien procedimientos, sino que opera en todos los casos graves y urgentes, en cualquier momento del trámite de una solicitud de registro.

**SEXTO:** 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 Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. Hechos Probados.** Como tal, de importancia para la resolución del presente proceso, se tiene el siguiente: Que la señora SANDRA ALFARO ROJAS, es apoderada especial de The Glidden Company, según consta de escritura pública otorgada a las diez horas y veinte minutos del diecisiete de mayo del dos mil seis, otorgada ante el Notario Federico Valerio De Ford, según sustitución hecha por el señor Harry Zurcher Blen, quien ratificó todo lo actuado por los anteriores apoderados dentro del expediente. (ver folio 33 frente y vuelto).

**SEGUNDO: Hechos no probados.** De relevancia con tal carácter, se tiene el siguiente: I- Que en fecha anterior al 07 de marzo del 2006, se haya aportado al expediente una sustitución de poder, que haya cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil.

**TERCERO. En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema.** El Registro de la Propiedad Industrial declara improcedente la gestoría presentada e inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca PROMASTER, sin que indique claramente las razones que sustentan esta última decisión, declaración que objeta la representante de la compañía The Glidden Company, al considerar que la interpretación del Registro respecto a la procedencia de la gestoría de negocios, a su juicio, viola las normas y principios que informan la gestoría y que en ausencia de norma que califique las actuaciones de un gestor en determinado momento procesal, como

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

lo hace el Registro, resulta arbitraria y violatoria del principio de legalidad. Además, alega que la urgencia que requieren las actuaciones relacionadas con plazos perentorios hace que las actuaciones en el caso concreto cumplan con los elementos de urgencia y gravedad que establece la ley.

**CUARTO: Análisis del problema: 1) Sobre la admisión y ratificación del gestor en las presentes diligencias:** La solicitud de inscripción de la marca PROMASTER fue presentada el 04 de abril del 2003, acreditando el Licenciado Harry Zurcher Blen su representación, mediante poder adjunto al expediente de la solicitud de la marca Glidden Color, en clase 02 de ese mismo día. Dicho poder nunca fue objetado por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el defecto de fondo que se le señaló a la gestión fue que existía la marca PROMASTER, con el registro 131176 a nombre de Grupo Sólido S.A. Posteriormente, el día siete de marzo del dos mil seis, habiendo levantado el Registro la suspensión de los trámites que había autorizado a solicitud del petente, se apersona al expediente el señor Edgar Zurcher Gurdian, actuando como gestor oficioso, arguyendo que la sustitución del poder presentada no cumplió con las formalidades que el Código Civil establece en el artículo 1256, ni con lo estipulado por el Tribunal Registral Administrativo. Esta justificación dada por ese profesional para intervenir como gestor, en realidad no es de recibo, pues consta en el expediente que lo referente a la representación nunca fue objeto de señalamiento u objeción por parte del Registro a quo. No obstante lo anterior, en fecha 18 de mayo del 2006, comparece la señora Sandra Alfaro Rojas como apoderada especial, presentando un testimonio de escritura pública (folio 33) que a juicio de este Tribunal cumple con los requisitos impuestos por el artículo 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial, acreditando formalmente su legitimación en el proceso y ratificando dentro del término reglamentario la actuación del gestor (folio 31). Debe advertirse, que a pesar de existir un error en el testimonio de escritura pública visible a folio 33, ya que se refiere a la marca Promaster en clase 20 internacional y no en clase 02 como se solicita, este Tribunal considera, que tal imprecisión no configura una invalidez o un error sustancial pues de todo el contexto del expediente se puede determinar que medió un error material en tal referencia, teniéndose claro que la marca PROMASTER protegerá productos de la clase 02 internacional y no como se consignó en dicho testimonio. Por esta única razón, y no por las argumentaciones que da el recurrente respecto de la procedencia de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

gestoría en la forma en que la utilizó - como se explicará a continuación - es que esta Instancia Superior, considera que se produjo el saneamiento del procedimiento, y habiéndose entonces subsanado adecuadamente la falta de legitimatio ad processum que se evidenciaba en el expediente, deviene necesario revocar parcialmente la resolución apelada en cuanto a que presupone la inexistencia de este requisito, el cual ciertamente no existía al momento de dictarse la misma, pero que luego, al sustanciarse el recurso, quedó debidamente cumplimentado.

**2) Sobre la figura de la gestoría.** 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: “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”. 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.

No obstante, de la declaratoria que realiza el Registro referente a la improcedencia de la gestoría presentada, el recurrente estima que la interpretación que se efectúa resulta violatoria de las normas y principios que la informan al reconocerla sólo en casos que inicien, y que por la ausencia de norma que califique, como lo hace el Registro, las actuaciones de un gestor en determinado momento procesal deja al cliente en estado de indefensión.

Sobre la argumentación del recurrente, este Tribunal no la comparte, pues existe normativa, tal y como se señaló, que dispone el momento procesal oportuno para la intervención del gestor oficioso en lo que a trámites marcarios se refiere. Además, lo razonado por Registro, no puede considerarse como una interpretación para poner obstáculos ni representa una falta de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

cooperación de su parte como lo afirma el recurrente, sino que representa el producto de la concordancia de lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, un razonamiento apegado a derecho y a los principios que rigen la actuación de la Administración, y en ese sentido en esta instancia se avala.

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, 27<sup>a</sup> 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...”.*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*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. Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones, citas normativas, doctrinales y jurisprudenciales expuestas, se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, sustanciado por Sandra Alfaro Rojas, en su condición de Apoderada Especial sustituta de la compañía The Glidden Company, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del catorce de marzo del dos mil seis, la que en este acto se revoca únicamente en cuanto declaró inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca PROMASTER en clase 2 de la nomenclatura internacional, ya que en los autos consta la existencia de un poder que reúne los requisitos exigidos por los numerales 1256 del Código Civil, 40 y 84 del Código Notarial. En lo referente a la gestión oficiosa, lo resuelto en ese sentido debe confirmarse.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen sustanciado por Sandra Alfaro Rojas, en su condición de Apoderada Especial sustituta de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

la compañía The Glidden Company, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del catorce de marzo del dos mil seis, la que en este acto se revoca únicamente en cuanto declaró inadmisibile la solicitud de inscripción de la marca PROMASTER en clase 2 de la nomenclatura internacional y se confirma en todo lo demás. Continúese con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio indicada, si otro motivo no lo impide. 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. **NOTIFIQUESE.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***