

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0189-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CUBICIN”

CUBIST PHARMACETICALS, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2294-04)

VOTO N° 335-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinticinco de octubre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Sandra Alfaro Rojas, mayor, casada, secretaria, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, quien dice ser apoderada especial de la empresa **CUBIST PHARMACEUTICALS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 65 Hayden Avenue, Lexington, Massachussets 02421, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintidós minutos del seis de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el veintinueve de marzo del dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en representación de la sociedad **CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CUBICIN**”, en clase 05, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el tratamiento de infecciones.

SEGUNDO: Que en auto emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10 horas 10 minutos del 29 de abril de 2004, se le previno al Licenciado Zurcher Gurdíán, aportar poder especial en escritura pública, y en atención a esa prevención el día 25 de mayo de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

2004, el Licenciado Harry Zurcher Blen se apersonó como apoderado especial de la empresa gestionante, acreditando su personería y ante este apersonamiento, el Registro le previno que el poder especial debía cumplir con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil. En respuesta a esa prevención, el día 3 de agosto de 2004, el Licenciado Harry Zurcher Blen, presentó recurso de revocatoria, lo que motiva que en resolución de las 11:10 horas del 22 de setiembre de 2004, el Registro la declara inadmisibile por improcedente.

TERCERO: Que en escrito presentado el 20 de octubre de 2004, se aportó testimonio de escritura pública, mediante el cual el señor Harry Zurcher Blen, sustituye su poder a favor de Laura Granera Alonso. En resolución de las 13:23 horas del 1 de marzo de 2005, el Registro vuelve a prevenir la debida acreditación de la representación de la gestionante La señora Sandra Alfaro Rojas, se apersona en calidad de apoderada especial y, posteriormente, lo hace la señorita Indiana Corrales Rodríguez, en su calidad de gestor oficioso de la citada sociedad.

CUARTO: Que por resolución dictada a las once horas, veintidós minutos del seis de febrero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, SE RESUELVE: 1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por la señorita INDIANA CORRALES RODRÍGUEZ. 2) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la marca CUBICIN en clase cinco internacional, tramitada bajo el expediente No. 2004-2294. 3) Ordenar el archivo del expediente...”*. El día nueve de marzo del dos mil seis, dicha resolución es apelada por la señora Sandra Alfaro Rojas, en su condición de representante de la compañía gestionante del trámite de inscripción de la referida marca de fábrica y comercio.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados: Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter que la Licenciada Sandra Alfaro Rojas, es apoderada especial de la sociedad **CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.**, para tramitar la solicitud inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CUBICIN**”, en clase 05 internacional (folio 42).

SEGUNDO. Hechos No Probados: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del este asunto.

TERCERO. Sobre la resolución apelada y los argumentos de la apelante: 1) En cuanto a la procedencia de la gestoría procesal: La *gestoría procesal* constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la *gestión de negocios*, la cual es concebida por la doctrina y la legislación positiva nacional, 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 el 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...”, y continúa explicando 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^a Edición, Argentina, 2001, 174 p.). De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cual 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, esto es, para evitarle un daño o perjuicio.

El Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295, no la llega a definir; sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, han merecido mayor puntualización los presupuestos que condicionan su procedencia, expresando al respecto el artículo 286 del Código Procesal Civil lo siguiente:

*“ 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 resultas, (...) 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).

Ahora bien, el Derecho Marcario, 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 9º del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el citado 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:

- 1º Enfrentarse a una situación de gravedad y urgencia; es decir, que de la inacción pudieren resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2º Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial, sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3º El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4º Debe rendir garantía a efectos de responder por las resultas del asunto.
- 5º 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 N° 140-2006** de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación:

“...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).

- 6º 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. (Véase en igual sentido el **Voto N° 211-2006**, dictado por este Tribunal a las 10:00 horas del pasado 17 de julio de 2006).

- 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.

2) Respecto de la admisión y ratificación del gestor en las diligencias bajo examen:

La solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, fue presentada el veintinueve de marzo de dos mil cuatro, por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, actuando en su condición de apoderado de la empresa **CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.**, poder especial que adjunta y que fue conferido por la citada compañía para “...recabar de las oficinas y autoridades nacionales que correspondan, la obtención de **REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS** en la República de Costa Rica...” (Lo resaltado en negrilla no es del original) (ver folio 3), lo que motivó que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las diez horas, diez minutos del veintinueve de abril de dos mil cuatro, le previniera aportar poder especial en escritura pública. Posteriormente, el día veinticinco de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, se apersona adjuntando protocolización de poder especial, según consta de la escritura pública número cuarenta y nueve, visible a folio veintinueve frente del tomo segundo de la Notaria Laura Granera Alonso (ver folios 13 y 14). Luego, en resolución de las ocho horas, cuarenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial, advierte que debe aportar poder especial otorgado en escritura pública, para lo cual se concede un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de dicha resolución, sea a partir del quince de julio de dos mil cuatro (ver folio 15 frente y vuelto), lo que motiva que en escrito presentado el tres de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado Harry Zurcher Blen, presente revocatoria contra la prevención hecha por dicho Registro. La interposición de dicho recurso conduce a que en resolución de las once horas, diez minutos del veintidós de

setiembre de dos mil cuatro, se declare inadmisibile, por improcedente, advirtiéndose que el plazo de seis meses concedido para el cumplimiento de tal requisito, rige a partir del quince de julio de dos mil cuatro; por lo que el veinte de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Harry Zurcher Blen, presenta escrito mediante el cual informa de la sustitución de poder, en la Licenciada Laura Granera Alonso, presentando el testimonio de escritura pública número ocho, visible a folio tres vuelto del tomo tercero del protocolo del Notario Alejandro Pignataro Madrigal (ver folios 22 y 23). Sin embargo, la citada Licenciada Granera Alonso, no ratificó en tiempo todo lo actuado y además, este Tribunal observa que el poder contenido en ese testimonio de escritura pública, es omiso en indicar el nombre del funcionario extranjero ante quien se otorgó el poder original –según lo previsto en el artículo 84 del Código Notarial. Posteriormente, una vez de que la Licenciada Granera Alonso ratifica todo lo actuado, el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas, veintitrés minutos del primero de marzo de dos mil cinco, le previene que debe aportar poder general otorgado en escritura pública e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, o un poder especial que cumpla con las formalidades del artículo 1256 del Código Civil y 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 el poder.* 4) *Debidamente legalizado por las autoridades correspondientes.* –El poder especial que da origen a la sustitución del poder, no está en escritura pública. 1-. En caso de que se estuviese previniendo la representación defectuosa, conforme a la circular No. RPI-01-2005, se le concede un plazo de DOS MESES calendario para las solicitudes nacionales y de SEIS MESES calendario para las solicitudes extranjeras, contados a partir del día siguiente de la presente notificación para que aporte el PODER ESPECIAL...”, lo que motivó que en escrito presentado el seis de mayo de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, solicitara una prórroga, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las diez horas, veinticuatro minutos del primero de julio de dos mil cinco, estableciera que el plazo de seis meses, rige a partir del diecinueve de abril de dos mil cinco. Posteriormente, en escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil cinco, se apersona la señora Sandra Alfaro Rojas, quien ratifica todo lo actuado y aporta testimonio de la escritura número treinta y uno, visible a folio veintitrés frente del tomo trece del protocolo del Notario Douglas Soto

Campos, mediante el cual el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de **CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.**, sustituye su poder, reservándose sus facultades, a favor de Indiana Corrales Rodríguez y de Sandra Alfaro Rojas. Nótese que el plazo concedido para cumplir con lo prevenido vencía el veinte de octubre de dos mil cinco y dicho poder fue presentado, el veintiocho de octubre de ese mismo año, cuando el plazo había fenecido, además en dicho poder no se indica el número de cédula de identidad de la señora Alfaro Rojas, lo que determina que en resolución de las nueve horas, doce minutos del veintitrés de noviembre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, le previniera que el poder que da origen a la sustitución, no se encuentra en escritura pública, así como de la ausencia del número de cédula de identidad de la citada señora Alfaro Rojas, concediéndose un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de esa resolución (diecisiete de diciembre de dos mil cinco), para la subsanación de lo prevenido. Es así, como el diecinueve de enero de dos mil seis, dentro del plazo concedido, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, se apersona ante el Registro de la Propiedad Industrial, en su condición de gestora. Aunque luego, anexo al recurso de revocatoria y de apelación en subsidio presentado por la señora Sandra Alfaro Rojas, se presenta el documento de poder aportado, que sí cumple con todos los requisitos exigidos, lo cierto es que en el momento cuando intervino, no le asistía la *legitimatío ad processum* de la sociedad **CUBIST PHARMACEUTICALS INC.** Es importante destacar que el Registro a-quo, a efecto de sanear los procedimientos, concedió en forma reiterada la oportunidad de subsanar tal requisito. Sin embargo, resulta relevante mencionar que este Tribunal no comprende las razones que haya tenido el a-quo, para reiterar un requisito que ya había prevenido en una resolución anterior.

3) Oportunidad procesal para hacer valer la gestoría: Finalmente, un aspecto que debe atender este Tribunal, tiene que ver con la intervención de la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, se apersona como *gestora ofícosa*. Sobre este particular, han quedado expuestos en esta resolución los presupuestos que regulan la gestoría procesal, compartiendo este Tribunal la tesis sostenida por el Registro aludido. Dicha interpretación es la que resulta de armonizar lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil, y su aplicación concreta mediante una norma de menor jerarquía, como lo es el artículo 9º del Reglamento de la Ley

de Marcas y Otros Signos Distintivos. En ese sentido, debe ser avalado el criterio de que la gestoría oficiosa procede sólo en casos graves y urgentes, que deben ser calificados por el Registrador, y que las actuaciones de dicho gestor se limitan únicamente para actos que inicien una determinada solicitud, sea la solicitud de inscripción, renovación, traspaso, licencia de uso, cambio de nombre, oposición, nulidad, cancelación de un signo distintivo, pero no a otras vicisitudes que puedan surgir en el transcurso de tales procedimientos.

CUARTO. Sobre los plazos concedidos. Resulta de suma importancia hacer notar, que en la resolución del asunto que nos ocupa, el Registro *a quo*, en dos ocasiones concedió a la empresa gestionante dos prórrogas de seis meses cada una, mediante las prevenciones de las ocho horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de junio del dos mil cuatro (folio 15), y de las trece horas con veintitrés minutos del primero de marzo del dos mil cinco (folio 26), para la presentación del poder especial con los requisitos establecidos por ley, resultando inapropiada esta última oportunidad de subsanación brindada al interesado, en virtud, de que el término de cumplimiento primeramente otorgado ya había fenecido fatalmente sin que se hubiera atendido debidamente lo prevenido dentro de dicho plazo. Cabe recordar, que este Tribunal en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el deber de cumplimiento de las prevenciones dentro de los plazos concedidos, así como de las consecuencias derivadas de su incumplimiento total o cumplimiento de manera extemporánea. En ese sentido, en el Voto 253-2006 de las 12 horas del veinticinco de agosto del dos mil seis, se dispuso: *“Al respecto, debe tomar en cuenta la 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. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 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 lo que sí le corresponde al gestionante de una solicitud de inscripción de un signo distintivo, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro de una señal de propaganda. Incluso, la misma Ley le otorga un plazo de gracia en caso de no cumplir con alguno de esos requisitos para que se subsane el error; pero pasado ese plazo y si no se cumple o se cumple en forma*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

parcial –como sucede en el presente asunto- se debe ejecutar la sanción y en este caso, tal como se estableció, es tener por abandonada la solicitud.” Así las cosas, deben tener claro no solo el gestionante sobre las consecuencias del vencimiento del término sin haber atendido dentro del mismo lo prevenido, sino también el propio Registro de su obligatoriedad como contralor del principio de legalidad que informa esta materia, de su deber de declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca en comentario, por ser la sanción establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por el no cumplimiento de lo advertido dentro de los términos ahí concedidos, y que mediante la circular RPI-07-2004, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, conforme sus atribuciones, extendió a dos meses para la presentación del poder correspondiente cuando se trata de solicitantes nacionales y de seis meses en caso de solicitantes extranjeros, y no seguir concediendo nuevas prórrogas para extender en demasía la resolución de un asunto que pudo haberse resuelto desde el primer momento que no se atendió la primera prevención citada.

QUINTO. Lo que debe ser resuelto: Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se deberá declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en representación de la sociedad **CUBIST PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintidós minutos del seis de febrero de dos mil seis, la cual deberá ser confirmada.

SEXTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en representación de la sociedad **CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial, a las once horas, veintidós minutos del seis de febrero de dos mil seis, la cual 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca