

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0162-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “OVEJA NEGRA”**

**VIA S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6323-05)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO N° 314-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio de dos mil ocho.**

Recurso de apelación interpuesto por la señora KATY CASTILLO CERVANTES, mayor, asistente legal, cédula de identidad uno-setecientos noventa y cuatro- seiscientos cuarenta y ocho, vecina de Desamparados, en representación de la sociedad **VIA, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, con domicilio y establecimiento en comercial/fabril en Kennedy 5618, Vitacura, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que la señora Katy Castillo Cervantes, de calidades indicadas, como gestora oficiosa de VIA, S. A., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OVEJA NEGRA**”, para proteger y distinguir vinos y licores, en clase 33 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que contra la citada resolución la señora Castillo Cervantes interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y es por ese motivo que ahora conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos y omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran 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.** Sin entrar a conocer el fondo del caso en análisis, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OVEJA NEGRA**” presentado por la señora Katy Castillo Cervantes, en fecha 24 de agosto de 2005, en su condición de gestora oficiosa de VÍA, S.A., lo hace ostentando su función como asistente.

De lo anterior se observa claramente que dicha señora no ostentaba capacidad procesal para actuar como gestora oficiosa en nombre de la empresa **VÍA, S.A.**, para presentar la solicitud de registro de la marca indicada, ya que conforme lo indica expresamente el artículo 82 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, dicho acto debe ser gestionado por un abogado, excluyendo para estos casos cualquier otra profesión u oficio. Al efecto el artículo dispone: “... *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*". La negrita no es del original.

El numeral transcrito presupone que quien presenta la oposición tenga como profesión el ser abogado, y no admite la posibilidad de interpretar cosa diferente, es una norma imperativa en donde lo preceptuado es de acatamiento obligatorio tanto para las partes como para el operador jurídico. Este Tribunal, mediante el Voto No 211-2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, al respecto señaló: “ *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, (...) es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca: (...) 3.- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto...*”

Merece recordar que la Administración Pública actúa conforme al principio de legalidad que está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “*Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede...*” . Al respecto, según la Sala Constitucional, “*... el principio de legalidad en el Estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma*

*expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado...*” (Sala Constitucional, voto 440-98).

En el presente caso, al no ostentar la solicitante del registro la condición profesional de ser abogada sino que señala la función de asistente y actuar en condición de gestora oficiosa de la citada sociedad, presupone que la gestión que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 24 de agosto de 2005, sea inválida e ineficaz, carente de efectos jurídicos, ya que expresamente la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica que podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea Abogado, o sea que esa facultad está arrogada exclusivamente a un Abogado.

**SEGUNDO.** Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que la señora Katy Castillo Cervantes carecía de facultades de representación para actuar como gestora oficiosa en nombre de la empresa **VÍA, S.A.**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Castillo Cervantes contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma pero por las razones dadas por este Tribunal.

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



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Katy Castillo Cervantes contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

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

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**



## **DESCRIPTOR**

- **Gestoría oficiosa, Legitimación para presentarla**
- **Oposición a la Inscripción de la Marca**
- **TG Inscripción de la marca**
- **TNR: 0042.38**