

Expediente N° 2008 0243-TRA-PI.

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “CAIO (DISEÑO)”.

Reanult S.A.S., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 1254-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 428 -2008

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las once horas con treinta minutos del veintiuno de agosto del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **RENAULT S.A.S.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas dieciséis minutos del veintiuno de setiembre del dos mil siete..

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de febrero del dos mil seis, el señor Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de gestor de negocios de la compañía **MASSA FALIDA DE COMPAHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ONIBUS**, domiciliada en Brasil, organizada y existente bajo las leyes, solicitó la inscripción de la marca

de fábrica y comercio “**CAIO (DISEÑO)**”, en clase 3 del Nomenclátor Internacional, para distinguir y proteger vehículos y aparatos de locomoción terrestre, especialmente buses, de fabricación de su representada.

SEGUNDO: Que por escrito presentado el doce de setiembre del dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la condición referida, presentó escrito de oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAIO (DISEÑO)**”, anteriormente citada.

TERCERO: Que mediante resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas dieciséis minutos del veintiuno de setiembre del dos mil siete, dispuso en lo conducente: “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa denominada *RENAULT S.A.S.*, contra la solicitud de inscripción de la marca “CAIO”, en clase 12 internacional, presentado por *MASSA FALIDA DE COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ONIBUS (...).*”**

CUARTO: Que mediante escrito presentado el veintinueve de octubre del dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la calidad indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, y ante este Tribunal mediante escrito de fecha veintiuno de julio del dos mil ocho, presenta los agravios de su representada.

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 Durán Abarca, 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 comercio “**CAIO (DISEÑO)**”, en clase 3 del Nomenclátor Internacional, para distinguir y proteger vehículos y aparatos de locomoción terrestre, especialmente buses, de fabricación de su representada, presentado por el señor Luis Fernando Asís Royo, en fecha diez de febrero del dos mil seis, en su condición de gestor de negocios de la compañía **MASSA FALIDA DE COMPANHIA AMERICNA INDUSTRIAL DE ONIBUS**, lo hace ostentando su función como asistente legal y en el pagaré que garantiza dicha gestoría se dice que es estudiante.

De lo anterior, se observa claramente que el señor Asís Royo no contaba con capacidad procesal para actuar como gestor oficioso en representación de la **compañía MASSA FALIDA DE COMPANHIA AMERICNA INDUSTRIAL DE ONIBUS**, para presentar la solicitud de registro de la marca indicada, ya que conforme lo indica expresamente el artículo 82° de la Ley de Marcas 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 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”.* (el subrayado y destacado en negrilla no es del texto original).

Tenemos entonces, que el espíritu y letra de la norma transcrita, es que quién actúa como gestor oficioso dentro de una situación calificada de “grave y urgente” tiene como requisito sine qua non ser abogado, por consiguiente, no admite, la posibilidad de interpretar cosa diferente, específicamente por tratarse de una norma imperativa, en donde lo preceptuado es de acatamiento obligatorio tanto para las partes como para el operador jurídico. Así las cosas, y en lo concerniente, a la figura de la gestoría procesal, este Tribunal mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, señala:

“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 (...).”

De conformidad con lo antes expuesto, resulta necesario traer a colación, que tanto el Registro a quo, como este Tribunal, tienen que actuar tomando en consideración uno de los postulados que nutre la actuación administrativa, cual es el principio de legalidad, 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...”* . Sobre este principio la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señala: *“El principio de legalidad en un 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 de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 440-98).

En el presente caso, al no ostentar el solicitante del registro la condición profesional de ser abogado sino que señala la función de asistente legal y actuar en condición de gestor oficioso de la citada compañía, presupone que la gestión que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha **diez de febrero del dos mil seis**, sea inválida e ineficaz, carente de efectos jurídicos, ya que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo indicáramos en líneas atrás, preceptúa expresamente, que podrá admitirse la representación de un gestor oficio, siempre que cumpla con el requisito de ser abogado, o sea que esa facultad está arrogada exclusivamente a ese profesional.

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 el señor Luis Fernando Asís Royo no contaba con capacidad procesal para actuar como gestor oficioso en representación de la compañía **MASSA FALIDA DE COMPANHIA AMERICNA INDUSTRIAL DE ONIBUS**, para presentar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAIO (DISEÑO)**”, en **clase 3** del Nomenclátor Internacional, para distinguir y proteger vehículos y aparatos de locomoción terrestre, especialmente buses, de fabricación de su representada, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **RENAULT S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciséis minutos del veintiuno de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca, pero no por las razones esgrimidas por la recurrente sino por las ya indicadas por este Tribunal.

TERCERO: 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 de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **RENAULT S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas dieciséis minutos del veintiuno de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca, pero no por las razones esgrimidas por la recurrente, 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. **NOTIFIQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Descriptoros:

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE: Representación

TE: Gestor Oficioso

TG: Requisitos de inscripción de la marca

TNR: 00.42.06