

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0752-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicio “EL MACHETAZO”

EL MACHETAZO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4430-05)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 100-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las doce horas cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **EL MACHETAZO SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Perú Edificio Juan Ramón Poll, Segundo Piso, Corregimiento de Calidonia, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos un segundo del diecinueve de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la señorita Irene Brenes Akerman, mayor, soltera, estudiante de derecho, cédula de identidad número uno-mil doscientos diecinueve-cuatrocientos dieciséis, vecina de San José, en su condición de gestora oficiosa de EL MACHETAZO, S.A., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de

servicios “**EL MACHETAZO**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional solicitada por EL GALLO DE NICARAGUA, S.A..

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas treinta y siete minutos y un segundo del diecinueve de agosto del dos mil ocho, resolvió rechazar la oposición presentada contra la solicitud de inscripción por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. En el presente caso, la señorita Irene Brenes Akerman, mayor, soltera, estudiante de derecho, en condición de gestora oficiosa de EL

MACHETAZO, S.A., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**EL MACHETAZO**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional solicitada por EL GALLO DE NICARAGUA, S. A.. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción por cuanto determinó que dicha oposición al ser planteada por Irene Brenes Akerman, quien indica ser estudiante de Derecho, se incumple con uno de los requisitos exigidos por el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En efecto, observa este Tribunal que en la oposición planteada en contra de la inscripción de la marca “**EL MACHETAZO**” presentada por la señorita Irene Brenes Akerman, en fecha 2 de febrero de 2006, en condición de gestora oficiosa de EL MACHETAZO, S.A., lo hace ostentando la calidad de estudiante de derecho.

De lo anterior se observa claramente que dicha señorita no estaba legitimada para actuar como gestora oficiosa en nombre de la citada empresa, para interponer la oposición en contra de la solicitud de registro de la marca “**EL MACHETAZO**”, ya que conforme lo indica expresamente el párrafo tercero del 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 indicado 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...*”.

En el presente caso, al no ostentar la señorita Irene Brenes Akerman la condición profesional de ser abogada sino que señala la de estudiante de Derecho 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 02 de febrero de 2006, 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 lo anterior, no lleva razón la recurrente al argumentar que el criterio del Registro para declarar el rechazo de la oposición interpuesta es incorrecto por haberse utilizado el artículo 286 del Código Procesal Civil, ya que la Ley especial de la materia regula como se señaló lo relativo a la representación por medio gestor oficioso, por lo que, en razón de que la señorita Irene Brenes Akerman carecía de facultades de representación para actuar como gestora oficiosa en nombre de la empresa EL MACHETZO, S.A., lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias



Chacón, en representación de la citada sociedad, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, un segundo del diecinueve de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 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, cita normativa y jurisprudencia expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la sociedad **EL MACHETAZO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, un segundo del diecinueve de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

- **Gestoría oficiosa, Legitimación para presentarla**
- **TG Inscripción de la marca**
- **TNR: 00.42.38**