

**Exp. N° 2007-0164-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicio “Puerta al Pacífico” Diseño**

**JPC EL COCO LIMITADA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4942-06)**

***Marcas y Otros Signos Distintivos.***

## ***VOTO N° 330-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas treinta minutos del primero de noviembre de dos mil siete.***

Recurso de Apelación planteado por el señor Eduardo Zúñiga Brenes en su condición de Subgerente con facultades de apoderado general sin límite de suma de la compañía **JPC El Coco Limitada**, domiciliada en Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina uno C, Pozos de Santa Ana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta minutos del seis de marzo de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha ocho de junio de dos mil seis, los señores Mauricio Tristán Sánchez, mayor de edad, casado una vez, administrador de negocios, vecino de Escazú, con cédula de identidad uno- ochocientos cuarenta y cuatro- trescientos noventa y ocho y Alberto Ortuño Odio, mayor, casado una vez, ingeniero, cédula de identidad uno-ochocientos treinta y uno- ochocientos doce, vecino de San José, en su carácter de secretario y tesorero de la empresa HERMOSA VILLAGE & TOWN CENTER, SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en el Centro Comercial Sabana Sur, Local N° 29, presentaron solicitud de inscripción de la marca de servicio “ PUERTA AL PACIFICO” DISEÑO, para proteger y

distinguir servicios inmobiliarios en relación con un residencial en condominios y un centro comercial ubicado en Playa Hermosa, Guanacaste, en clase 39 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día siete de noviembre de dos mil seis, la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno- mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, como gestora oficiosa, presentó oposición contra la solicitud de registro de citada marca de servicio. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2006, se apersona el señor Eduardo Zúñiga Brenes, como Subgerente de la compañía oponente, a ratificar lo actuado por dicha gestora, pero sin acreditar su personería.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO /** *Con base en las razones expuestas y citas Ley respectivas, **SE RESUELVE:** I) Tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de marca “**PUERTA AL PACIFICO (diseño)**”, en clase 36 internacional. II) Se ordena archivar la oposición presentada en el expediente N° 4940-2006 y continuar con el trámite de inscripción de la marca “**PUERTA AL PACIFICO (diseño)**”, en clase 36 internacional. III) Prevenir al interesado, sea la Licda. Kristel Faith Neurohr, la cancelación de la suma de TRES MIL COLONES mediante entero a favor del Estado, de lo cual deberá presentar a este Registro el comprobante original en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, de lo contrario se procederá a ejercer en la vía judicial el cobro del Pagaré N° 15, de fecha 7 de noviembre de 2006, rendido como fianza. **NOTIFÍQUESE**”.*

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en representación de la sociedad JPC El Coco Limitada, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, el cual, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

once horas cuarenta minutos del catorce de mayo de dos mil siete fue admitido.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, es subgerente de la compañía JPC EL COCO LIMITADA desde el 10 de noviembre de 2006 (ver folio 66).
- 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta en los expedientes de registro N°s. 2005-8474, 2006-3556 y 2006-3557 que el señor Eduardo Zúñiga Brenes es subgerente de la compañía JPC EL COCO LIMITADA (ver folios 98, 99, 100 y 101)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se presentó el 27 de abril de 2006 como marca de servicio y como nombre comercial PACIFICO HEIGHTS de JPC EL COCO LIMITADA expedientes 2006-3556 y 2006-3557 (ver folio 28 y 46). El 3 de julio de 2006 la indicada empresa presentó la marca de servicio THE JACK PARKER CORPORATION, expediente 2006-5640 (ver folio 33) y la marca de servicios JACK PARKER HOMES (DISEÑO), según expediente 2006-5641 (ver folio 35).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de JPC EL COCO LIMITADA se encuentran inscritas la marca de servicio “PACIFICO” DISEÑO, en clase 36, N° de Registro 158609 desde el 19 de mayo de 2006, vigente hasta el 19 de mayo de 2016 (ver folio 38) y el nombre comercial “PACIFICO” Diseño, N° de Registro 158610, desde el 19 de mayo de 2006 (ver folio 41).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** Los señores Mauricio Tristán Sánchez y Alberto Ortuño Odio, de calidades señaladas, en representación de Hermosa Village & Town Center, Sociedad Anónima, formularon la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**PUERTA AL PACIFICO LUXURY RESIDENCES AND PLAZA**” DISEÑO, en **Clase 36** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, servicios inmobiliarios en relación con un residencial en condominios y un centro comercial ubicado en Playa Hermosa Guanacaste. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la Licenciada Kristel Faith Neurohr, como gestora oficiosa de JPC EL COCO LIMITADA, S.A., formuló oposición al registro de la citada marca. Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que no se aportó la personería o el poder respectivo, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas, ya que el señor Eduardo Zúñiga Brenes mediante escrito de fecha 20 de noviembre del 2006 alega ser subgerente de la empresa oponente, en el cual ratifica todo lo actuado en el expediente por la licenciada Faith Neurohr, sin acreditar personería o poder para tal ratificación, por lo que resolvió tener por no presentada la oposición a la solicitud, ordenó el archivo de la oposición y previno la cancelación de la suma de tres mil colones. Inconforme con dicha resolución, el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en representación de la empresa JCP EL COCO LIMITADA, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que por un

error material en el escrito presentado el 20 de noviembre de 2006 se omitió aportar una certificación de personería; sin embargo en la oposición presentada el 7 de noviembre de 2006 se mencionan los expedientes donde consta su personería; que es excesivamente gravoso para su representada el archivo de las oposiciones por un error material subsanable. Además señala que, si bien la oposición no remite a una certificación de personería, la misma está ahí y consecuentemente consta en los registros que su representada y él como representante tuvieron derecho y cumplieron requisitos para hacerse acreedores del registro de la marca que los mueve objetar la solicitud que se tramita, lo cual no deja duda que su representada está legitimada para oponerse, por último, relaciona los artículos 298 y 299 del Código Procesal Civil para concluir que el legislador contempló lo excesivamente gravoso que sería rechazar ad portas la demanda sin darle oportunidad al actor para que corrigiera el defecto en la representación y para ello le confirió un plazo de quince días para subsanar un defecto de forma o un error material.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “PUERTA AL PACIFICO” DISEÑO y ordena el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 82 de la Ley de Marcas, 9 de su Reglamento y 286 del Código Procesal Civil y por considerar que no se aportó la personería o el poder respectivo.

Ambas disposiciones normativas son contestes al indicar, que 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. Además, son enfáticas al establecer en el caso del artículo 286, que: “...los plazos dichos se contarán a partir de la fecha en la que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial.”; y en el caso del artículo 9, “...a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada...”.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la alegación que hace el recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, en relación al paralelismo del proceso administrativo con las normas de Derecho Procesal Civil, en los artículos 298 y 299 en cuanto a la corrección del defecto en la representación, ya que la figura del gestor oficioso es una figura legal que está regulada en la Ley de cita y como excepción, porque es ante casos graves y urgentes, en el artículo 82 párrafo tercero, debidamente reglamentado en el ya citado artículo 9, siendo aplicable también el numeral 286 del Código Procesal Civil, como norma supletoria conforme así se establece en el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y por imperativo de ley no admite ampliación del plazo que expresamente se concede para el cumplimiento de lo prescrito.

En el caso concreto, el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de noviembre de dos mil seis, ratifica todo lo actuado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr y aporta certificaciones de los signos distintivos que en ese Registro se encuentran en trámite o que han sido inscritos a nombre de su representada, la empresa **JPC EL COCO LIMITADA** (ver folios 26 a 46). No obstante lo indicado en el párrafo anterior, al respecto, estima este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en este caso en concreto, contaba con los elementos necesarios para determinar, que el citado Licenciado Zúñiga Brenes se encontraba legitimado para actuar en nombre de la compañía **JPC EL COCO LIMITADA**, y, consecuentemente, estaba legitimado para la ratificación a nombre de la citada empresa, conforme con los expedientes que obran en esa Oficina, toda vez que, el apersonamiento del Licenciado Zúñiga Brenes y la correspondiente ratificación de todo lo actuado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, se realizó dentro del término que al efecto establece el numeral 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento a dicha Ley.

Advierte este Tribunal, que la parte opositora si bien omitió señalar en forma expresa que la personería ya se encontraba aportada a ese Registro con la información que se proporciona,

relativa a las marcas inscritas a su nombre o las solicitadas, implícitamente deja comprendida la personería del representante. Ha de considerarse, que dicha actuación puede relacionarse con la figura de la remisión, la que conforme al artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Marcas se admite, ya que al aportarse las certificaciones o el indicarse el número de registro o número de expediente de las marcas existentes en el Registro a nombre de JPC EL COCO LIMITADA, representa una información que facilita la tarea de corroborar si efectivamente en dicho Registro ya constaba la personería del licenciado Zúñiga Brenes, para legitimar su actuación. Nótese que el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, actuando como Sub-Gerente de la opositora, en el escrito de fecha veinte de noviembre expresamente señala “...*aporto certificación de las marcas de mi representada como prueba.*”, y, las certificaciones remiten a un expediente del Registro, donde en efecto consta la personería del representante, hecho que se tiene como probado, por ejemplo la certificación constante a folio 28 remite al expediente de Registro No 2006-3556 y el poder certificado por el Registro que corre a folio 100 señala la personería del señor Zúñiga Brenes.

Considera este Tribunal que, al resolverse por parte del Registro de la Propiedad Industrial, el tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“PUERTA AL PACÍFICO” (DISEÑO)**, y su consecuente archivo, contraviene lo dispuesto por la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220, publicada el 11 de marzo de 2002, en el Alcance No. 22 a La Gaceta No. 49, que en el numeral 9º dispone lo siguiente:

*“Artículo 9º.-**Trámite ante una única instancia administrativa.** Ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad. Las diferentes entidades u órganos de la Administración Pública que, por ley, están encargados de conocer sobre un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar a un acuerdo para establecer un trámite único y compartido, así como la*

*procedencia y competencia institucional. De no llegarse a un acuerdo dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta Ley el Poder Ejecutivo, mediante decreto, procederá a regular el trámite, para lo cual contará con otros tres meses.”*

Si bien, el Registro consideró que el interesado había omitido cumplir con la presentación de la personería o el poder respectivo que lo acredite debidamente para efectuar la ratificación, por lo que decretó tener por no presentada la oposición, ordenando el archivo del expediente y continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicio “**PUERTA AL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), considera esta Instancia, que el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, al ratificar todo lo actuado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr y al aportar las certificaciones de las marcas solicitadas e inscritas a nombre de su representada, el Registro **a quo** poseía los elementos necesarios para verificar que efectivamente el Licenciado Zúñiga Brenes, demostró en su momento procesal, que tenía legitimación para actuar en nombre de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**. Esta prueba es conteste con el principio de verdad real que informa los procedimientos observados por este Tribunal, según lo dispone el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Cabe señalar que de la certificación requerida por este Tribunal, mediante resolución emitida a las nueve horas con treinta minutos del trece de setiembre de dos mil siete, se constata que efectivamente el Licenciado Zúñiga Brenes, ostenta desde el diez de noviembre de dos mil seis, el cargo de Subgerente de la citada empresa (ver folio 66) y que en el expediente de ese Registro 2006-3556 consta certificación que demuestra la personería (ver folio 28 y 100). Igualmente, intenta dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo que interesa indica: “...*Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto...*” (Lo subrayado y en

negrilla no son del original), de donde se infiere que la finalidad operativa que debe privar en este caso, en el Registro de la Propiedad Industrial, estriba en la celeridad y simplificación de los trámites, que son valores de la Administración Registral, que se conforman como presupuestos necesarios para la consecución de la seguridad jurídica registral, finalidad primaria de los distintos Registros que conforman el Registro Nacional.

Por lo anterior, considera este Tribunal que lo procedente en este caso, es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta minutos del seis de marzo de dos mil siete y devolver el expediente a la sede registral para que continúe con la tramitación de las diligencias de oposición a la inscripción de la marca de servicio “**PUERTA AL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), presentadas por la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de legitimación procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en su calidad de subgerente de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta minutos del seis de marzo de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de oposición a la inscripción de la marca de servicios “**PUERTA AL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), presentadas por la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el

*Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Eduardo Zúñiga Brenes**, en su calidad de subgerente con facultades de apoderado general sin límite de suma de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta minutos del seis de marzo de dos mil siete, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de oposición a la inscripción de la marca de servicio “**PUERTA AL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), presentadas por la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

## **DESCRIPTORES**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

OPOSICIÓN