



EXPEDIENTE 2024-0043-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y SERVICIOS “TSUNAMI AZUL (DISEÑO)”

TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE
DE ORIGEN 2023-5818)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0102-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas treinta y dos minutos diez de octubre de dos mil
veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz
Villanea Villegas, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de
San José, con cédula de identidad 1-0984-0695, apoderada
especial de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA
DEPORTIVA, con cédula jurídica 3-101-847582, contra la
resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
10:22:33 horas del 30 de octubre de 2023.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de junio de 2023,
la señora Nathalie Andrea Rivera Barrantes, con cédula de identidad



112990820, vecina de Cartago, apoderada especial del señor Roberto Carlos Brito Rojas, entrenador de futbol, con documento de Identidad migratorio para extranjeros (DIMEX) 186200580213, vecino de Guanacaste, solicitó la inscripción de la marca de comercio



y servicios , en clase 25 para proteger: uniformes de deportes, y en clase 41: Escuelas de futbol.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 26 de setiembre de 2023, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, se opuso a la inscripción de la marca solicitada, indicando que posee un interés real y legitimo en



el presente caso pues solicitó el registro de la marca en clases 28 y 41, el 26 de setiembre de 2023, además de que se infringe lo establecido en el artículo 7 apartado K de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, así como la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor a no ser engañado.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:22:33 horas del 30 de octubre de 2023, archivó la oposición planteada por TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, contra la solicitud planteada por la señora Nathalie Andrea Rivera Barrantes, debido a no haber rendido la fianza correspondiente, con base en los artículos 9 y 82 de la Ley de marcas.



Inconforme con lo resuelto, el representante de la sociedad TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB S.A. DEPORTIVA, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente: Dentro del expediente 2023-9595 correspondiente a la solicitud del signo en cuestión, compareció como gestora oficiosa, y aportó la garantía correspondiente. El 2 octubre 2023 mediante adicional 2023-012851, admitido el 19 octubre 2023, aportó en tiempo y forma, por ende, se tiene por aprobada su representación como titular. Que la ley brinda la posibilidad del proceso y que el archivo acarrea un perjuicio innegable y desproporcional para el solicitante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó en el proceso 2023-5818, la cancelación de la garantía, fianza, caución o tasa de la gestoría de negocios indicada, para responder a los términos y condiciones dispuestos por el artículo 20.5 del Código Procesal Civil, para la oposición presentada por la representante de la sociedad TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB S.A. DEPORTIVA, para la legalidad de su representación.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia y observada en folio 20 del legajo de apelación, una solicitud de prórroga por parte de la apoderada especial de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, esta no se otorga pues se solicitó de forma extemporánea; por lo demás, no se observan vicios en sus elementos



esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA GESTORÍA Y PROCEDENCIA DE UN GESTOR OFICIOSO. Dentro de la Ley de marcas, 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”. Corresponde observar dicho numeral en relación con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 20.5 del Código Procesal Civil, ya que en ambas normas se impone el deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, dentro del plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario, se tendrá por no presentada.

“20.5 Gestor procesal. Se podrá comparecer judicialmente a nombre de una persona de quien no se tenga poder, cuando:

1. La persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del país.
2. Quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, conviviente, socio o comunero, o que posea algún interés común que legitime esa actuación.



Si la parte contraria lo solicitara, el gestor deberá prestar caución suficiente para responder por sus actuaciones.

El gestor tiene la obligación de comunicarle al representado su actuación y esta solo tendrá validez si se ratifica la demanda o contestación dentro del mes de presentadas. Transcurrido dicho plazo, de oficio se ordenará archivar el proceso o se tendrá por no contestada la demanda, y se condenará al gestor al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en el mismo proceso.”

El uso de la figura de la gestoría procesal u oficiosa, para los procedimientos atinentes a marcas, tiene un carácter evidentemente extraordinario, de frente al procedimiento usual de toda solicitud de marca hecha por una persona física o jurídica, por cuanto se parte del presupuesto de la falta de legitimación del solicitante, pero al mismo tiempo se prevé el saneamiento de dicha falta dentro de un plazo previsto por ley, cuestión que se encuentra regulado en los artículo 82 párrafo tercero de la Ley de marcas, numeral 9 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas y 20.5 del Código Procesal Civil.

Bajo esa tesis, se tiene que el carácter extraordinario de la gestoría oficiosa, viene señalado por el permiso que supone, de que a una persona se le permite actuar por cuenta de otra sin que en un plano formal se encuentre legitimada para hacerlo, siempre y cuando luego se demuestre, dentro de un plazo perentorio, que el interesado aprobó lo realizado por su cuenta, debiéndose entender que al momento en que se haga llegar al expediente la prueba de la correcta legitimación (sea un poder otorgado dentro del plazo establecido) y de la



ratificación de lo actuado (presentada dentro de ese mismo plazo), éstas han de carecer de defectos, es decir, han de ser perfectas al momento de ser cumplidas, para que surtan los efectos previstos en la Ley, precisamente dado el carácter excepcional de esa actuación procesal.

Se infiere de lo anterior que la intervención de un gestor oficioso obliga a que dentro de un plazo determinado sean acreditadas, tanto una representación idónea, como una ratificación de todo lo actuado por el gestor, y ambos puntos sustentados en un poder que debe haber sido conferido de acuerdo con los requisitos legales establecidos para que pueda surtir los efectos previstos por la normativa, y justamente otorgado antes del plazo perentorio, improrrogable, previsto en el numeral 20.5 del Código Procesal Civil, que para el caso de en estudio es de un mes calendario. Debe deducirse entonces y es lo primordial aquí, que el poder debió obligatoriamente haber sido otorgado dentro del plazo establecido por la normativa citada supra, sin ser necesario que haya sido presentado a los autos dentro de este, mas es estrictamente obligatorio que se haya efectuado y presentado la correspondiente ratificación dentro de dichos plazos según proceda, eso sí valga decir, sin ninguna formalidad o ritualidad legal.

Dicho lo anterior, del expediente venido en alzada, observa este Tribunal que la señora María de la Cruz Villanea Villegas, actuando en su condición de gestora oficiosa, de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, en fecha 26 de setiembre de 2023, se opuso a la solicitud de la marca de comercio y servicios



, en clases 25 y 41, promovida el 20 de junio de 2023, por la



señora Nathalie Andrea Rivera Barrantes, apoderada especial del señor Roberto Carlos Brito Rojas, por lo que el plazo con que la empresa opositora contaba para ratificar lo actuado por la citada profesional, caducaba el 26 de octubre del 2023, sin embargo hasta 2 de noviembre de 2023 en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio aportó el poder especial que la legitimaba como parte en este proceso. (folios 86 al 94 del expediente principal).

Como puede apreciarse, la entrega del poder especial fue fuera del término legal de un mes, que establece el citado artículo 20.5 del Código Procesal Civil y 9 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera este Tribunal que la empresa opositora y apelante, si bien se apersonó ante el Registro para recusar la resolución de archivo, el respectivo poder debió obligatoriamente haber sido otorgado dentro del plazo establecido por la normativa (sea un mes), por lo que la representante de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, desde el momento en que presentó la oposición carecía de capacidad procesal para actuar en el proceso que nos ocupa, sucediendo, que este es un requisito formal que debe ser acreditado correcta y claramente por todo aquel interesado en alguna gestión de índole administrativa en el ámbito marcario-registral, por lo que el efecto de tenerse por desistida su solicitud y archivo de las diligencias son actuaciones correctas realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Asimismo, la gestora no presentó la garantía de ley que debió entregar junto con la gestoría; por lo que la resolución de archivo de la oposición es procedente ya que el artículo 82 de la Ley de marcas y 20 inciso 5



del Código Procesal Civil (indicados supra) establecen que se podrá presentar gestoría con LA GARANTÍA SUFICIENTE, para responder por las resultas del asunto.

Al no presentarse la garantía junto con la solicitud en la que garantizaba la gestoría, esta no cumplía con uno los requisitos de admisibilidad establecidos en el párrafo final del artículo 9 del Reglamento a la Ley de marcas.

En tal sentido, considera este Tribunal que en el presente asunto, la representante de la empresa opositora carece de la capacidad procesal efectiva, para interponer la oposición, pues como quedó establecido en líneas atrás, la oposición se interpuso bajo la figura de la gestoría y al actuarse como gestor oficioso, tal y como se analizó, obliga a dejar dentro del plazo establecido por ley acreditada la representación y verificada la ratificación y el pago de la fianza, sustentándose además en un poder que fue entregado fuera del tiempo establecido; aun y cuando es cierto que el apelante en sus agravios refiere al hecho de que dentro del expediente 2023-9595 se presentó una solicitud de marca actuando como gestora oficiosa, aportando la garantía del pagaré en la solicitud, el no presentarse la garantía junto con la solicitud en la que garantizaba la gestoría no cumplía con uno los requisitos de admisibilidad establecidos en el párrafo final del artículo 9 del Reglamento a la Ley de marcas:

"El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada."



Es hasta la interposición del recurso que se informa de la entrega en el adicional 2023-012851 del expediente 2023-9595, debiendo informar por escrito dentro del expediente 2023-5818 lo referido al poder, lo cual no fue cumplido por la opositora dentro del término regulado en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de marcas, por lo que en definitiva, la señora María de la Cruz Villanea Villegas ha carecido de la debida representación para interponer la oposición en nombre de la empresa TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:22:33 horas del 30 de octubre de 2023, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de TSUNAMI AZUL FUTBOL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:22:33 horas del 30 de octubre de 2023, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

Término: GESTOR OFICIOSO

TNR:

TG 1: 518