

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0592-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción de marca de servicios

NFL PROPERTIES LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-2728)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0386-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de gestora de negocios de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, cédula jurídica número 3-101-711237, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:03:31 horas del 05 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2016, el señor **Javier Francisco Zúñiga Sánchez**, mayor, soltero, periodista, vecino de San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad 1-1325-0491, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **JAZ MEDIA S.A.**, cédula jurídica 3-101-711237, solicitó



la inscripción de marca de servicios , para proteger y distinguir: *“La generación de contenido noticioso a través de distintos medios de comunicación, sobre los cuales se aprovechará espacios publicitarios y medios sociales para promover dicho contenido informativo”*, en **clase 38** de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 15:03:50 horas del 06 de abril de 2016 y de las 12:00:31 horas del 21 de abril de 2016, le previene al apoderado generalísimo de la empresa **JAZ MEDIA S.A.**, objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efectos que proceda a subsanarlas dentro del plazo de 15 y 30 días establecidos por ley. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 y 28 de abril de 2016, el solicitante subsana lo solicitado y modifica las características de los servicios a proteger, para que se lea: *“Un programa de contenido noticioso deportivo especializado en fútbol americano, lo cual se transmitirá por distintos medios de comunicación”*, y en razón de ello se emitió el edicto de ley.

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas 111, 112 y 113, de los días 09, 10 y 13 de junio de 2016. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, alegando el uso y antigüedad de la marca **NFL**. Indica que desde 1920 existe la “NATIONAL FOOTBALL LEAGE”, que traducidas al español se entiende como “LIGA NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO” y **NFL** es el acrónimo de dicho término. Aduce que su marca es notoria. Junto a este escrito no presenta prueba que fundamente la oposición, como tampoco rindió la fianza correspondiente.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada por a las 10:03:31 horas del 05 de septiembre de 2016, resolvió en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR***

TANTO / *Con base en las razones expuestas ... se resuelve:* **I.** Se tiene por no presentada la oposición de **María Del Pilar López Quirós**, en calidad de **Gestora de Negocios** de **NFL PROPERTIES LLC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**NFL LATINO**



()”, en clase 38 internacional, presentada por **JAVIER FRANCISCO ZÚÑIGA SÁNCHEZ.**, en calidad de **Apoderado Generalísimo** de **JAZ MEDIA S.A.**, la cual se acoge.
II. S ordena el archivo de la oposición. ...”

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 setiembre de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación el cual fue admitido y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la sustanciación 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 que pudieren provocar la validez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando



la inscripción de la marca de servicios  , para proteger: “*Un programa de contenido noticioso deportivo especializado en fútbol americano, lo cual se transmitirá por distintos medios de comunicación*”, en **clase 38** de las clasificación Internacional de Niza. Una vez publicados los edictos de ley en las Gacetas 111, 112 y 113, de los días 09, 10 y 13 de junio de 2016, se opuso a dicha inscripción mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 agosto de 2016, la licenciada **María Del Pilar López Quirós**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, teniendo el Registro de la Propiedad Industrial por no presentada la oposición interpuesta en contra de la solicitud de la inscripción del



signo solicitado  , en **clase 38**, invocando que la compañía **NFL PROPERTIES LLC.**, no rindió la fianza correspondiente, en consecuencia se ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los artículos 82 y 82 bis establece la actuación del solicitante por sí mismo o por medio de un mandatario mediante representante, indicando en lo sucesivo:

“Artículo 82. Representación. ... Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente...”

Asimismo, el artículo 9 párrafo primero del Reglamento, a la ley de rito, se desprende la figura del Gestor Oficioso, que en lo relevante establece lo siguiente:

“... Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, 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, en ambos casos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación”.

Del mismo modo es de mérito traer a colación lo que al respecto ha sido señalado por este Tribunal, mediante el voto 0211-2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, mediante el cual desarrolló con amplitud el criterio que se sostiene con respecto al procedimiento mediante la gestoría procesal y los presupuestos que regulan tal figura, señalando en esa oportunidad que:

“... 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, 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 results del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre”. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil.

Dispone el párrafo segundo del artículo 9 del reglamento mencionado lo siguiente: “... La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3.000.00 (tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada. ...”.

Analizando el presente asunto, considera este Tribunal que de la oposición presentada por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, tal y como se observa de folio veintisiete a treinta y ocho, contra la



inscripción de la marca de servicios **NFL LATINO**, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, esta no aporta la garantía que solicita el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento antes citado como requisito, por tal motivo tanto la solicitud en este caso de oposición como la garantía deben ser presentadas al mismo tiempo, puesto que de presentarse en distintos períodos, se tiene como no presentada, ordenándose así el archivo del expediente por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la gestoría presentada por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, ya que esta no agrega uno de los requisitos que para este tipo de figura se requiere, en lo referente a la rendición de la garantía, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Del Pilar López Quirós**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:03:31 horas del 05 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma. Por las razones expuestas, se rechazan asimismo los agravios expuestos por la apelante.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **NFL PROPERTIES LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:03:31 horas del 5 de setiembre de 2016, la cual se *confirma*. 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. **-NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora