



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No 2007-0187-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “SHOCK XT” DISEÑO

NIKE INTERNATIONAL LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 3693-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 376-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, divorciada, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de NIKE INTERNATIONAL LTD., entidad organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, respecto de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de mayo de dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en representación de la sociedad **BURLINGTON INDUSTRIES PHILIPPINES INC.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SHOCK XT”, escritas en forma estilizada, en **Clase 25** del nomenclatura internacional, para proteger y distinguir pañuelos de colores, pañuelos para el cuello, calzones de baño, trajes de baño, fajas, boinas, boas, corpiños, lencería, botas, pantalones bombachos (para montar), blusa de tirantes, gorras, ropa, abrigos,



sobre abrigos, protectores de cuellos, gabardinas, sombrerería, capuchas, medias, chaquetas, jumpers, ropa de punto, ropa de cuero, corbatas, overoles, sobretodos abrigos, pantalones, parkas, pañuelos para bolsillos, bolsillos de atrás para ropa, sweaters de meter, chales, camisas, zapatos, enaguas, pantuflas, medias, trajes, sweaters, camisetas, sobre abrigos, pantalones, ropa interior, ropa interior, chalecos.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veintiuno de abril de dos mil seis, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en condición de Gestora de Negocios de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “SHOCK XT”, en clases 25.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de ley respectivas, SE RESUELVE:**1) Tener por no presentada la **oposición** a la solicitud de inscripción de la marca “SHOCK XT”, en clase 25 internacional. **II)** Se ordena archivar la oposición presentada en el expediente N° 2005-3693 y continuar con el trámite de inscripción de la marca “SHOCK XT”, clase 25 internacional. **III)** Prevenir a la interesada, sea **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, la cancelación de la suma de **TRES MIL COLONES** mediante entero a favor del Estado, de la cual deberá presentar a este Registro el comprobante original en el plazo de **QUINCE DIAS HABLES**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, de lo contrario se procederá a ejercer en vía judicial el cobro del **PAGARE** de fecha 20 de abril de 2006, rendida como fianza. **NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad Nike Internacional Ltd., interpuso en su contra *Recurso de*



Apelación.

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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia solo por la forma en que se va a resolver este expediente, sin valorar el fondo del asunto, se tiene el siguiente:

1.- Que el edicto de la marca “**SHOCK XT**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 37,38 y 39 los días 21, 22 y 23 de febrero de 2006. (Ver folio1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Se enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la empresa Nike Internacional Ltd. ratificara la actuación de la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su condición de gestora oficiosa antes del 21 de julio de 2006. (No existe prueba en el expediente que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En virtud de la publicación del edicto de ley, dentro del plazo establecido, por memorial presentado el día veintiuno de abril de dos mil seis, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en condición de Gestora de Negocios de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD., sociedad organizada bajo las leyes de Bermuda, con domicilio en One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453, Estados Unidos de



América (ver folio 15), presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “SHOCK XT”, en clases 25, en tal sentido como lo consideró el Registro en la resolución recurrida debió, conforme lo establecen los artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el 9 del Reglamento a dicha Ley que es Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 286 del Código Procesal Civil, acreditarse la personería respectiva y la ratificación, toda vez que se actuó bajo una figura procesal formalista. que impone el tener por acreditada la representación y verificada la ratificación dentro del plazo de tres meses, por representarse a una persona jurídica extranjera.

En efecto, las disposiciones normativas señaladas 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...”.

En este sentido, no puede considerarse válida la alegación que hace la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, 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, el incumplimiento del requisito en el plazo establecido por ley conlleva a no tomar en consideración la oposición planteada.

Este Tribunal, mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la figura de la gestoría procesal y los



presupuestos que la regulan, 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 resultas 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 primero de estos numerales: *“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 la 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...”*”.

Así, es claro que al actuarse como gestor oficioso obliga a dejar dentro del plazo establecido por la normativa acreditada la representación y verificada la ratificación, sustentándose en un poder conferido acorde con los requisitos legales establecidos, a efecto de que lo promovido sea válido.

CUARTO. 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 como lo admite la recurrente no fue ratificado en tiempo lo actuado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Chaves Desanti en su condición de apoderada especial de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD., en contra de



la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del trece de abril de dos mil siete, la que en este acto se confirma, y devuélvase el expediente a la oficina de origen para que continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impide

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones, y citas legales que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta minutos, del trece de abril de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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 que continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impide. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

INSCRIPCION DE MARCA

OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA