



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0247-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO**

SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9059

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0250-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas un minuto del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1359-0010, quien indica ser apoderada especial de la empresa Scotiabank de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-046536, domiciliada en cantón Central, distrito Mata Redonda, Sabana Norte, Avenida de las Américas, frente al costado norte del Estadio Nacional, Edificio Scotiabank, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:03 horas del 27 de febrero de 2024.

Redacta la juez Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Alfredo Núñez Gamboa, cédula de identidad 1-0708-0414, vecino de la República de Costa Rica, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la compañía Ruta Segura, S.R.L., cédula jurídica 3-102-783529, domiciliada en San José, Escazú, del peaje de la autopista Próspero Fernández trescientos metros al oeste, edificio Fuentecantos, Bufete NCC Abogados, segundo piso, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 45 servicios de seguridad electrónica para contenedores marítimos y otras unidades de carga y transporte terrestre, mediante la utilización de dispositivos denominados precintos electrónicos, los cuales son monitoreados a través de una plataforma web de geolocalización y trazabilidad; se complementa lo anterior con el servicio de monitoreo de los precintos electrónicos y respuesta armada, en el caso de que se dé algún evento de riesgo en la ruta (tal como apertura de contenedor, desvió de la ruta programada, parada no autorizada).

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada Aguilar Sandoval, quien indicó representar a la empresa Scotiabank



de Costa Rica S.A., interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su supuesta representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 08:38:03 horas del 27 de febrero de 2024, tuvo por no presentada la oposición por falta de legitimación de la abogada Aguilar Sandoval, y cotejando de oficio los signos en conflicto, resolvió que pueden coexistir gracias al principio de especialidad, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), aplicado a contrario sensu.

Inconforme, la abogada Aguilar Sandoval apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1- Por error en el escrito inicial de la oposición se hizo referencia a un poder especial específico para ciertas marcas, pero puede ser resuelto presentando un nuevo poder que demuestre el interés del titular.

2- Si bien lo correcto hubiese sido proceder con una gestoría, al tratarse de un error material no se realizó así.

3- El poder presentado es de fecha posterior, pero demuestra el interés del titular en la oposición presentada.

4- La mera comisión de un error no debe ser motivo para imposibilitar la defensa de un derecho marcario.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a favor de Scotiabank de Costa Rica S.A., los signos:

1- Marca de servicios **RUTA 27**, registro 227810, vigente hasta el 21 de junio de 2033, y distingue en clase 37 servicios de construcción, servicios de inspección de proyectos de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación (folio 29 expediente principal).

2- Nombre comercial **RUTA 27**, registro 227864, inscrita el 21 de junio de 2013, y distingue un establecimiento comercial dedicado a una empresa de servicios que brinda servicios de construcción, servicios de inspección de proyectos de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación, ubicado en Costa Rica, Escazú, costado norte de la estación del peaje de la carretera Próspero Fernández (folio 30 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. La abogada Aguilar Sandoval no comprobó poseer un poder válido otorgado por parte de Scotiabank de Costa Rica S.A., que la legitimara para presentar la oposición el 27 de noviembre de 2023.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas, en su artículo 82 párrafo segundo, indica como principio que, cuando una parte actúe a través de un mandatario, este debe presentar el poder correspondiente que lo acredite como tal. Ahora bien, atendiendo a la realidad, se entiende que el otorgamiento del poder puede tomar algún tiempo, pero que por un tema de plazos se debe presentar alguna documentación ante la Administración, por ello es que nuestro sistema de registro marcario permite la utilización de la figura del gestor oficioso, regulada en el párrafo tercero del artículo 82 antes indicado y en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, que implica el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea admitida.

Es claro entonces que el sistema de registro marcario reconoce las dos posibles situaciones en las que se puede encontrar una persona que pretende ser mandataria de un tercero: si al momento de presentar su petición ante la Administración posee un poder válido, lo presenta; pero, si no lo tiene, debe actuar bajo las reglas de la gestoría oficiosa.

En el presente asunto, la abogada Aguilar Sandoval pretende utilizar una vía inexistente en el sistema de registro marcario, y es el de una supuesta ratificación de lo actuado. Como ya se dijo, al no contar con un poder válido para representar a Scotiabank de Costa Rica S.A. al 27 de noviembre de 2023, debió haber utilizado la figura de la gestoría oficiosa, cumpliendo con las formalidades que esta implica.

La apelante indica que entiende que debió de haber usado la gestoría oficiosa, pero que la mención de un poder erróneo en su escrito de



oposición le permite subsanar presentando un nuevo poder de fecha posterior a la actuación. Este razonamiento no puede ser acogido. La comisión del error es imputable única y exclusivamente a la apelante, la Administración no forma parte de dicha situación, y no se puede aceptar que se intente enderezar un error procedimental de la apelante con la utilización de una figura jurídica inexistente en el sistema registral marcario, que sería el de una supuesta ratificación de lo actuado, con lo que se salta todas las formalidades que se exigen a la gestoría oficiosa.

Por todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual al tener por no presentada la oposición. Y también hace bien al realizar un cotejo entre los signos, ya que en el sistema registral marcario costarricense la Administración debe revisar de oficio posibles colisiones, siendo que considera que, en aplicación del principio de especialidad, los signos pueden coexistir, razonamiento que apoya este Tribunal, ya que los servicios solicitados son muy diferentes a los listados de los signos registrados.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Anel Aguilar Sandoval quien dijo representar a Scotiabank de Costa Rica S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:03 horas del 27 de febrero de 2024, la que se confirma. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55