



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0373-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO



**THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE
UNIVERSITY OF OXFORD, QUE TAMBIÉN OPERA COMO OXFORD
UNIVERSITY PRESS, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-012192

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0143-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del veinte de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD**, que también opera como **OXFORD UNIVERSITY PRESS**, organizada y existente conforme a las leyes de Reino Unido, domiciliada en Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:07:08 horas del 22 de julio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de diciembre de 2023 el abogado Alejandro Salom Hernández, cédula de identidad número 1-1574-0015, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO INTERAMERICANO GI INC. S.A., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-152557, domiciliada en San José, Barrio Aranjuez, detrás de la Biblioteca Nacional, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para distinguir en clase 41 internacional: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que también opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, mediante documento adicional 2024/005044 del 22 de abril de 2024, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada con fundamento en las marcas no registradas OXFORD y OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Indicó que la expresión OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL, contenida en el signo solicitado, se relaciona con un centro educativo establecido en Panamá en 1987 que brinda servicios de educación bilingüe de alta calidad a niños y adolescentes, inscrita a nombre de su representada desde el 24 de junio de 2011, registro 201663; este



este antecedente es esencial, por cuanto la marca pretendida por GRUPO INTERAMERICANO GI INC. S.A., es la misma que la registrada desde hace trece años por su representada y su única diferencia radica en la expresión "by GI".

Es posible que la solicitante pretenda brindar servicios académicos en Costa Rica con el mismo nivel de calidad que los ofrecidos por su representada, pero no debe apropiarse de la reputación de la marca de su representada pues provocaría engaño en los consumidores.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 11:07:08 horas del 22 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, archivó la oposición presentada debido a que la señora Aguilar Sandoval se apersonó como gestora oficiosa sin rendir una garantía válida, puesto que el pagaré que adjuntó no constituye título ejecutivo; además, ordenó continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada, pues consideró que este no transgrede las prohibiciones que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El 22 de abril 2024 se interpuso la oposición por medio de gestoría, debido que para esa fecha no se contaba con el correspondiente poder, el cual fue revisado minuciosamente al tratarse de la Universidad de Oxford, poder que fue firmado el 20 de mayo de 2024



y presentado dos días después.

2. El Registro archivó la oposición interpuesta por haber presentado el pagaré mediante Wipo File; el plazo para presentar la oposición vencía el 22 de abril de 2024, fecha en que se presentó la oposición, y a esa fecha el Registro de la Propiedad Intelectual no había comunicado que no se permitiría actuar como gestores oficiosos por medio de esa plataforma; a pesar de que sus términos y condiciones hacen la reserva de ese tema, se venía aceptando actuar como gestores oficiosos por ese medio desde su utilización en 2021 hasta el 2024; si a partir del 22 de abril dejaron de permitir esa figura por Wipo File, ello acarrea una situación de inseguridad debido a que se permitió por tres años y se encuentra avalado por una directriz que de un momento a otro se dejó de admitir, lo cual lesiona los intereses de su representada.

3. No existen argumentos de peso para que se rechace su oposición y mucho menos para acoger la solicitud de registro de la marca OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL BY GI, en clase 41, por lo cual solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución de archivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que el pagaré aportado con la gestoría de negocios por parte de la abogada Anel Aguilar Sandoval, para garantizar la gestoría oficiosa a favor de la compañía THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 3 inciso h) de la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electrónicos.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL PAGARÉ Y LA LEGITIMACIÓN DEL GESTOR EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Cuando se gestione una solicitud por medio de la plataforma WIPO File, el interesado debe cumplir con lo estipulado en la Directriz DRPI-001-2020, del 20 de agosto de 2020, y con las especificaciones técnicas de términos y condiciones para la utilización de la plataforma WIPO File, que en lo conducente señala:

1-El Sistema de Recepción en línea WIPO File, permitirá el envío digital de solicitudes de inscripción y documentos adicionales de signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales (diseños industriales) y circuitos integrados. También podrán presentarse las anotaciones y sus adicionales, relacionados a los derechos de propiedad intelectual indicados y que se encuentren debidamente inscritos o en proceso de inscripción. **Se excluye la recepción en línea de documentos judiciales y trámites que se presenten en condición de gestor oficioso, dado que estos últimos requieren de la presentación de un pagaré que por su naturaleza y objeto jurídico debe ser presentado de forma física. Se autoriza la**



presentación a través de la herramienta, de prueba documental en el tanto se cumpla con las formalidades establecidas en el Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico. No obstante, en los casos en que haya una contraparte y ésta se notifique de forma personal, la Oficina prevendrá el aporte físico de la copia de la prueba ofrecida. [...]

En este contexto, el solicitante en la condición de gestor oficioso debe rendir la garantía conforme lo dispuesto en el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de marcas, que expresa:

[...]

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 el monto de 3.000 (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.

De ahí que, al haber presentado el solicitante un pagaré electrónico este debió cumplir con los requisitos del artículo 3 inciso h) de la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electrónicos, que indica: “h) Pagaré electrónico: se entenderá como el pagaré regulado en el código de Comercio vigente, en formato electrónico de conformidad con esta ley.”

Por consiguiente, consta que el pagaré presentado por la representación de la compañía oponente en garantía de la gestoría de negocios fue emitido y firmado digitalmente el 22 de abril del 2024



(folio 27 expediente principal), fecha para la cual ya se encontraba en rigor la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electrónicos, emitida el 9 de diciembre de 2021, lo que implica que este pagaré se constituye en un título inejecutable e inválido, por lo que resulta improcedente la actuación de la abogada Anel Aguilar Sandoval, como gestora de negocios de la compañía THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que también opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Además la citada Ley sobre letra de cambio y pagaré electrónicos, establece que el pagaré emitido y firmado digitalmente debe cumplir con los requisitos de los artículos 8, 9 y 16, que disponen:

Artículo 8- Efecto jurídico de la anotación en cuenta. Toda letra de cambio o pagaré desmaterializado o emitido por medios electrónicos deberá ser anotado en cuenta ante un Registro Centralizado.

La desmaterialización, emisión, custodia, administración, endoso, circulación, afectación, gravamen, embargo y cualquier acto cambiario se perfeccionará mediante anotación en cuenta. La inscripción de la letra de cambio y pagaré electrónico, mediante anotación en cuenta ante un Registro Centralizado, asigna el derecho de control sobre el título inscrito a favor del tenedor de este, facultando a este el ejercicio de los mismos derechos y facultades que el tenedor de un título en soporte físico puede ejercer sobre el título.

Artículo 9- Desmaterialización de la letra de cambio y pagaré. La desmaterialización de una letra de cambio o pagaré la realizará el Registro Centralizado a requerimiento de su legítimo



tenedor cambiario, sin necesidad de que comparezca el deudor o terceros intervinientes en el título físico. Tal desmaterialización se ejecutará a través de una anotación en cuenta en la que se indique que el título emitido en soporte físico ha sido desmaterializado y tal soporte en papel ha perdido toda eficacia y validez. El título en soporte físico deberá entregarse al Registro Centralizado mediante un endoso no traslativo de dominio, para su archivo y custodia con el fin de evitar su circulación. Asimismo, en el documento físico deberá consignarse que este ha sido desmaterializado.

Los cambios y soporte que se realicen no afectarán los derechos ni las obligaciones de las partes.

Artículo 16- Ejercicio del derecho representado en la letra de cambio o pagarés electrónicos. El ejercicio del derecho consignado en una letra cambio o pagaré electrónicos requiere la exhibición de estos. Dicha exhibición se cumple con la presentación de la certificación electrónica que emita el Registro Centralizado autorizado. Tal certificación legitima a su titular para el ejercicio de los derechos representados en el título y tendrá carácter de título ejecutivo para efectos de su cobro. La certificación no podrá circular ni servirá para ceder o transferir ningún derecho sobre los títulos.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

De la normativa referida queda claro entonces que la citada ley, establece las condiciones para que las letras de cambio o los pagaré



electrónicos posean el mismo valor, eficacia probatoria y carácter ejecutivo que su equivalente en papel; pero bajo el entendido que, tratándose de un documento electrónico como el que se analiza, que fue emitido y firmado digitalmente el 22 de abril del 2024, se requiere, para efecto de controlar su circulación, que se inscriba como lo indican los artículos 8 y 9 mencionados, por medio de anotación en cuenta ante un Registro Centralizado y debidamente autorizado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta ley, esto con el objetivo de controlar su circulación; allí se registrarán los traspasos del título desmaterializado, y será esta entidad la que certifique que es el titular para los efectos del cobro y obviamente para ejercer los derechos que confieren estos documentos electrónicos, según lo dispone el artículo 16 antes indicado, en cuanto a la exhibición de la certificación electrónica que emita el Registro Centralizado autorizado, que es lo que le da el carácter de título ejecutivo.

Consecuencia de lo indicado este Tribunal discurre que la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electrónicos, es muy clara en cuanto a los requisitos que debe cumplir un pagaré, en especial un pagaré que fue emitido y firmado digitalmente como sucede en el caso bajo análisis, cuando ya estaba rigiendo tal ley, requisitos que no cumple el pagaré presentado por la recurrente, por ende, no constituye un título ejecutable, por lo que considera este órgano de alzada que la abogada Anel Aguilar Sandoval, no estaba legitimada para actuar en representación de la empresa THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, pues omitió rendir una garantía válida.



Respecto al agravio expuesto por la apelante que la autoridad registral archivó la oposición interpuesta por presentar el pagaré mediante WIPO File, y que el plazo para presentar la oposición vencía el 22 de abril de 2024, fecha en que se presentó la oposición y que a esa fecha no habían comunicado que no se permitía actuar como gestores oficiosos por medio de esa plataforma, considera este Tribunal de importancia señalar lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional 42835-MJP, publicado el 16 de abril del 2024, que en lo de interés establece:

Artículo 48-Sobre el registro en el portal digital. La persona usuaria deberá registrarse de forma gratuita, quedando sujeta a la aceptación de las políticas, términos y condiciones establecidos por el RN.

Conforme lo antes expuesto, en definitiva este Tribunal avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que ese reglamento se publicó 6 días antes de que se implementara y previo a la ejecución de las especificaciones técnicas de términos y condiciones para la utilización de la plataforma WIPO File, lo que modificó el sistema de recepción en línea, con el propósito de que aún y cuando el usuario o gestor se encontrara registrado en el sistema con anterioridad, se vieran en la obligación de indicar que aceptaba los términos y condiciones, por lo cual debió comprender los alcances de las especificaciones técnicas, por tales razones el argumento dado por la apelante en este sentido no es de recibo.

Por otra parte, estima este órgano de alzada que con el recurso interpuesto, la representante de la empresa recurrente busca una



desaplicación de la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electrónicos, lo cual no es posible por cuanto en la fecha que fue emitido y firmado digitalmente el pagaré debió cumplir con los requisitos establecidos en esta normativa vigente, de tal modo, en atención al principio de legalidad que rige la actividad de la Administración y que está contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los agravios no pueden ser acogidos por ser improcedentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, apoderada especial de la compañía THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que también opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se debe confirmar para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de



servicios en clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que también opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Intelectual a las 11:07:08 horas del 22 de julio de 2024, la que en este acto **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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS



TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA

TG: ÁREAS DE COMPETENCIA

TNR: 00.31.39