



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0387-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



**INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4418)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0145-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad número 1-1068-0678, en su condición de Apoderada Especial de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A) inscrita y vigente conforme a las leyes de España, domiciliada en Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña); en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:18 del 20 de agosto de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 3 de mayo de 2024, el abogado Miguel Ángel Santamaría Boza, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0291-0358, en su condición de apoderado especial de la señora JOHANNA MARIA CAMPOS ARIAS, mayor, cédula de identidad número 1-1073-0755, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio del signo mixto:



, (ZARIA) para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “Productos para el cuidado personal”.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictó el auto que autorizó la publicación del edicto de ley para atender oposiciones a las 10:03:16 del 13 de mayo de 2024 (v.f. 13 de dicho expediente)

El día 30 de julio de 2024, con citas 2024-4418 (v.f. 15 a 37 del expediente de origen), se recibe escrito de oposición contra la



inscripción del signo marcario , presentado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas en representación de la empresa Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.) y manifestando la existencia de similitud entre la marca solicitada y los signos inscritos de su representada.



En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró extemporánea la oposición planteada por la apoderada especial de la EMPRESA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) por encontrarse fuera del plazo perentorio que establece el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) por medio de la resolución de las 10:36:18 del 20 de agosto de 2024 (v.f. 38 a 42 del expediente de origen).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa oponente, en tiempo y forma plantea el recurso de apelación contra la resolución precitada (v.f. 47 del expediente de origen), el cual es admitido por medio de la resolución de las 07:04:00 del 13 de setiembre de 2024 (v.f. 51 y 52 de dicho expediente).

Debidamente apersonada en este expediente de apelación, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas en su condición mencionada, solicita se “conceda una prórroga del plazo de ley para aportar la prueba y alegatos” (v.f. 19 de este expediente) lo cual, este Tribunal aprobó de acuerdo con el artículo 32, párrafo 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo y conforme al artículo 258, inciso 1º de la Ley General de la Administración Pública (v.f. 21 de este expediente).

Conferida la audiencia de ley por este Tribunal; el abogado Miguel Ángel Santamaría Boza, de calidades conocidas y en representación



de la solicitante del signo marcario , solicita proceder con la inscripción de la marca debido a la presentación extemporánea



de la oposición formulada por la empresa oponente. (v.f. 12 a 17; 26; 53 a 55 todos de este expediente).

Por su parte la apoderada especial de la empresa oponente justifica la presentación perentoria de su oposición de acuerdo con las siguientes manifestaciones de interés para esta resolución:

- 1- Su representada INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A), quien posee los registros de las marcas ZARA, ZARA BASICS, ZARA HOME, en diferentes clases incluyendo la clase 3 intentó presentar la **“oposición en línea el día 29 de julio de 2024, sin embargo, la plataforma de marcas para presentar documentos estaba “caída” y no funcionaba”**.
 - 2- Debido a lo anterior presentó el escrito de oposición mediante documento WFU2024018497 en plataforma de patentes el 29 de julio de 2024 a las 21:38:28 horas, la cual sí estaba funcionando y se notificó al respecto al Coordinador de Marcas por medio de un correo electrónico explicando la situación.
 - 3- También se intentó la presentación virtual en diferentes computadores desde diferentes lugares para evitar que se tratara de un “problema de los computadores o del IP”.
 - 4- La plataforma de WIPO, específicamente de marcas, comenzó a presentar fallos desde horas de la tarde, por lo que fue imposible subirlo por ese medio, lo cual demuestra con una “captura de pantalla”
- Indica que adjunta como prueba el correo enviado en fecha del 29 de julio a las 09:03 pm donde se indica a los Coordinadores de la Oficina de Marcas que la plataforma está fallando.



Por lo anterior, considera que la presentación de la oposición a la inscripción de la marca no es “extemporánea”, y que además debe tomarse en cuenta que la presentación no se hizo por un problema técnico totalmente ajeno a su representada y solicita se admita el recurso de apelación y se continúe con el trámite de la oposición presentada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de Propiedad Intelectual, en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Como hecho no probado de importancia para el dictado de la presente resolución se tiene que la representación de la empresa apelante no logra acreditar las supuestas fallas en la plataforma WIPOFILE para la presentación de su oposición.

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. Para el dictado de la presente resolución debe atenderse que el procedimiento para inscripción de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra regulado y establecido en la Ley 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos del 06 de enero de 2000; modificada por la Ley 8020 del 06 de setiembre de 2000 y por la Ley 8632 del 28 de



marzo de 2008 (en adelante “Ley de marcas”) y por su Reglamento que es Decreto Ejecutivo 30232-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante “Reglamento”); el cual deberá ser acatado por el Registrador a cargo de la calificación que permite la inscripción de un signo marcario presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual. Esta obligación impuesta por el ordenamiento jurídico al operador jurídico deviene del principio de legalidad establecido por los numerales 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual, el Registrador en el procedimiento de inscripción marcaria, únicamente podrá autorizar aquellos actos que se ajusten al bloque de legalidad vigente en cuanto a los requisitos, términos, plazos y demás condiciones previamente establecidas en el derecho sustantivo.

Si bien este Órgano Colegiado reconoce que existen normas jurídicas y principios constitucionales que procuran y autorizan la celeridad y eficacia en la tramitación de los procesos administrativos por medio de la simplificación de trámites, para el caso examinado no procede la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad aludido por la apelante en sus agravios para ampliar o prorrogar un plazo legal previamente fijado por el ordenamiento jurídico vigente, como a continuación se analizará.

El artículo 255 de la Ley General de la Administración Pública establece que “Los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan tanto a la Administración como a los administrados, en lo que respectivamente les concierne”, por lo que este numeral resalta las características mismas del plazo en todo procedimiento administrativo, sean estas la **obligatoriedad del plazo** que está sujeta



a todas las partes del proceso (carácter dual de la norma), lo que garantiza la **certeza jurídica** para todas las partes intervenientes e interesadas en el procedimiento administrativo correspondiente; principalmente para el caso examinado, acerca de cuál es el momento procesal oportuno para determinadas actuaciones procesales; resultando que este plazo se considera “fatal o perentorio” únicamente, cuando así lo establezca el mismo marco regulatorio asociado a este procedimiento.

En este orden de ideas, para el presente asunto debe examinarse si el ordenamiento jurídico relacionado, le concede al plazo concedido para presentar oposiciones al registro de marcas, el carácter o condición de perentorio, definido este “plazo perentorio” en doctrina, como aquel plazo cuyo vencimiento impide la ejecución del acto procesal al que se refiere, por lo que, en sentido estricto, precluye esa etapa procesal y ordena el avance del procedimiento administrativo a la fase siguiente.

En vista de lo anterior, el numeral 16 de la Ley de marcas referidos al tema de análisis establece:

[...]

Artículo 16– Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán



presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. **Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.**

[...] (lo resaltado es propio)

Resulta evidente que el artículo 16 de la Ley de marcas dispone para “cualquier persona interesada” que, conforme a su propia autonomía de la voluntad, decida oponerse a la inscripción de un signo marcario determinado, debe realizarlo **en el plazo legal** de “dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud” y el artículo 18 del mismo cuerpo normativo establece la preclusión de la etapa para recibir las oposiciones referidas a la inscripción de la marca, toda vez que impone la obligación al funcionario registral de “**registrar la marca**” en caso que no se hayan recibido oposiciones “dentro del plazo establecido” para cumplir con la obligación establecida por el artículo 16 ibidem.

En relación con el incumplimiento de los plazos legales, el jurista Eduardo Couture explica que existe “una consecuencia gravosa” para la parte que no contesta; que no acciona; que no presenta prueba; que no apela, etc. y que este riesgo deriva en la preclusión de una fase procedural determinada, tal y como lo establece el numeral 18 de la Ley de marcas; es decir, que ante la inobservancia de la obligación jurídica, el derecho marcario exige la continuidad del procedimiento,



sin la atención de las oposiciones que no se presentaron “dentro del plazo establecido”.

En este examen se determina pacíficamente que la sanción procesal o “consecuencia gravosa” para el oponente, que no ejerce su derecho de acción dentro del plazo legal estipulado en el artículo 16 de la Ley de marcas, consiste precisamente en la preclusión o finalización de aquella etapa del procedimiento que permitía conocer dichas oposiciones al registro marcario, por lo que la norma jurídica ordena al funcionario registral avanzar a la siguiente fase del procedimiento; es decir que proceda con la inscripción del signo marcario en caso de “no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido”, la claridad de las normas jurídicas permiten discernir de modo sencillo la sanción, riesgo o consecuencia gravosa para aquel opositor que incumple la carga procesal en el modo, término, plazo y condiciones que establece el numeral 16 de la Ley de marcas.

Bajo esta inteligencia, y entrando al análisis del caso bajo estudio, lo primero a tener en consideración es que el plazo para presentar oposiciones venció el día 29 de julio de 2024, hecho que así lo confirma y expresa la misma apelante en su escrito de agravios (ver precisamente el folio 29 de este expediente) por lo que los únicos agravios que pueden atenderse en este proceso son aquellos referidos al “caso fortuito o fuerza mayor” que impidieran el cumplimiento a la oponente en el plazo ordenado por la Ley de marcas.

Así las cosas y analizando los agravios expuestos, llama la atención de este Órgano Colegiado, la confusión generada a partir de los hechos narrados por la agravante, ya que menciona dos



presentaciones referidas a la misma oposición; la primera en la plataforma de patentes a las 21:38:28 horas del 29 de julio de 2024 con referencia de presentación número WFU2024018497 y la segunda en la plataforma de marcas a las 09:37:24 horas del 30 de julio de 2024 con referencia de presentación WFU2024157216, citas de adicional 2024-10863; pero no ofrece pruebas legalmente válidas acerca de la primera presentación, ni del acto posterior dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual en virtud de esa presentación con referencia WFU2024018497. Nótese que se lo se adjunta es un pantallazo de la presentación, sin cumplir con los requisitos legales para la admisión de esta prueba.

Tampoco adjunta los correos que indica se remitieron a la coordinación de la Oficina de Marcas, a las 09:03 de la noche del día 29 de julio de 2024 en donde comunicó “que la plataforma está fallando” con un “un pantallazo que demuestra el error”, ni el remitido al CATICR. Para esta presentación incluso se le otorgó una prórroga, pero como se indica, en el escrito no se adjuntaron las pruebas correspondientes.

Tampoco son de recibido las manifestaciones en que reclama “que la Oficina de Marcas omite” referirse en la resolución que rechaza la oposición, a la presentación con referencia WFU2024018497 supraindicada, porque en su escrito de oposición presentado en aquella sumaria no consta un hecho de tal relevancia y mucho menos los elementos probatorios objetivos de tal pretensión.

Concluye esta instancia que ni en el expediente de origen, ni en el legajo de apelación consta algún elemento probatorio válido que



demuestre la emergencia ocurrida a nivel informático el día 29 de julio de 2024 en la plataforma del Registro de Propiedad Intelectual, que impidiera la presentación del escrito de oposición por parte de la abogada Cynthia Wo Ching Vargas. Además, y como bien lo señala el solicitante de la marca, el oponente contó con un plazo de dos meses para la interposición de la oposición y tenía a su disposición dos formas de presentación del documento, como por lo es la digital por medio del sistema de presentación en línea WIPO FILE y la forma física en las ventanillas ubicadas en el diario del Registro de la propiedad intelectual, y no consta en los hechos narrados por la agraviante si el suceso emergente alegado impidió la recepción de documentos en formularios físicos ante la Oficina de Diario de la Dirección de Servicios del Registro Nacional. Por lo que no resulta de recibo lo argumentado por la apelante.

Consecuentemente todos los agravios de la apelante no son de recibo por este Tribunal porque, aunado a lo anterior, la prueba alegada en autos, consiste únicamente en tres capturas de pantalla que pretenden demostrar una interrupción del sistema informático de recepción de documentos digitales el día 29 de julio de 2024, por lo que se descarta la causa de exención alegada por la agraviante y se rechaza la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad para prorrogar el plazo legal perentorio establecido por el artículo 16 de la Ley de marcas.

En virtud de lo anterior se debe confirmar la resolución venida en alzada y rechazar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la empresa oponente.



SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas este Tribunal confirma la presentación extemporánea de la oposición contra la inscripción de la marca de



fábrica y comercio por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A) y se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:18 del 20 de agosto de 2024.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:18 del 20 de agosto de 2024, la cual 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 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55