

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0479-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

T.R.A.A. REPUESTOS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1606

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0054-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del cinco febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Guillermo Gamboa Rodríguez, administrador, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad 2-0488-0995, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, una sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-052425, domiciliada en San José, Barrio México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:40:46 horas del 23 de setiembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de febrero de 2020 el señor Carlos Guillermo Gamboa Rodríguez de calidades y en la representación citada,



presenta solicitud de inscripción del nombre comercial **UNIREP de Centroamérica**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de repuestos para camiones y equipos pesados, según consta a folios 1 a 2 del expediente principal.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante prevención de las 10:26:21 horas del 3 de marzo de 2020, dicta auto de forma, indicándole al solicitante en lo sucesivo: *“No hacer reserva del mapa de Centroamérica”*, y en respuesta a la prevención antes indicada, el solicitante en memorial presentado el 06 de marzo de 2020 manifiesta *“... mi representada renuncia expresamente a hacer reserva del mapa de Centroamérica...”*.

Mediante auto de notificación de edicto emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:52:49 horas del 17 de marzo de 2020, se le previno al solicitante que debía retirar y publicar los edictos correspondientes, como consta a folio 9 del expediente principal; y mediante escrito presentado el 31 de julio de 2020, el representante de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, solicita *“... la corrección del edicto para su publicación de la marca de comercio solicitada, en vista de que tiene un error en su número de cédula jurídica y fue rechazada por la Imprenta Nacional(sic).”*.

En vista de esto, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de forma de las 07:17:58 horas del 11 de agosto de 2020, le comunica al gestionante nuevas objeciones para acceder a su registro, concediéndole 15 días para responder, y de forma expresa le indica:

“... Conoce éste(sic) Registro el adicional 2020-8979 con fecha 31 de julio de 2020. Al respecto debe indicar dirección exacta de la sociedad art. 9 b) Ley

de Marcas.

Debe aclarar ya que el edicto se emite para proteger un nombre comercial; en el adicional indica marca de comercio. Si lo que requiere es una marca de comercio debe indicar los productos y la clase. Cancelar 25 dólares por la modificación más 50 dólares por la clase a proteger. Art. 94 inciso a), i) Ley de Marcas previo a continuar con el trámite ...”.

Con posterioridad, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:40:46 horas del 23 de setiembre de 2020, resuelve declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido el plazo otorgado en la prevención de forma y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado generalísimo de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 6 de octubre de 2020, apeló lo resuelto y solicitó se revoque el supuesto abandono de su solicitud y expuso como agravios que solo pretende que se corrija el edicto rechazado por la Imprenta Nacional, para su debida publicación y no se archive su expediente.

Continúa manifestando el apelante, que nunca pretendió con la solicitud de corrección del edicto modificar su solicitud ni ampliar la misma, su petición consistía en la rectificación del edicto respecto al número de cédula jurídica, el cual había sido otorgado dada la calificación registral de su solicitud de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento; y si la cédula jurídica de su representada hubiera estado correcta no se estaría en esta situación, que le causa un perjuicio en sus relaciones comerciales con otras compañías. Además aclara que ya en la solicitud había indicado la dirección de su representada y da más especificaciones.

Finalmente, el recurrente cita el artículo 60 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos “corrección de errores”, indicando que dicha norma es clara; y que de existir por parte del registrador un error, el mismo no puede ser achacado a su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho de importancia para las resultas del presente caso, que el representante de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 31 de julio de 2020, solicitó la corrección del edicto, por contener un error en el número de cédula jurídica. (folio 11 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 LA CALIFICACIÓN Y EL CASO CONCRETO. La función calificadora que realiza el operador jurídico respecto a un signo marcario se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un **examen de forma**, seguida de un **examen de fondo**, reguladas en los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

En este mismo sentido, y respecto del principio de calificación unitaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de protección al ciudadano

del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220, en concordancia con el artículo 6 y 6 bis de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público N° 3883, de aplicación supletoria a la materia de su cargo, ya la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual había indicado en la **Directriz RPI-003-2007**, del 15 de febrero de 2007 lo siguiente:

“...Es criterio de esta Dirección que la calificación de solicitudes de inscripción de marcas industriales y marcas de ganado, así como de sus movimientos; deberá hacerse de forma unitaria, es decir deberá calificarse la totalidad de la forma (artículo 13 en relación con el 9 de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos) y el Fondo (artículo 14 en relación con 7 y 8 misma ley), debiéndose señalar las prevenciones de una sola vez, de manera que se individualice cada error u omisión, se fundamente jurídicamente y se establezcan los plazos para su corrección...”. (subrayado nuestro)

Cabe indicar por parte de este Tribunal, que dentro de este orden de ideas, la potestad integradora de la Administración la contempla en sus artículos 4 y 10 la Ley general de la Administración Pública, que es de aplicación subsidiaria, como referentes para tener las opciones de interpretar y por ende construir un criterio sobre los presupuestos normativos que estipula la norma en favor del administrado y estos resultan aplicables al caso concreto, siendo que el artículo 4 del citado cuerpo normativo establece lo siguiente:

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

De ahí que, esta norma obliga a la administración a ser proactiva en la búsqueda

de los mecanismos que le permitan asegurar la consecución de ese servicio público que presta y ajustarse a los cambios que el ordenamiento como un todo le exige, buscando la eficiencia y su adaptación a la necesidad social a que se dirige.

Por su parte, el artículo 10 de la ley mencionada líneas arriba, lo siguiente:

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

Entonces, la norma guía al intérprete autorizado en la resolución del caso concreto, en la línea que debe seguir, en el tanto se indica que siempre debe garantizar la realización del fin público asignado y además considerar el derecho e intereses del solicitante en este caso.

En consecuencia, observa este Tribunal que mediante el auto de prevención de las 12:52:49 horas del 17 de marzo de 2020 emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual, se le comunica al señor Carlos Guillermo Gamboa Rodríguez, representante de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, que retire y publique en el Diario Oficial La Gaceta el edicto correspondiente de su solicitud, y una vez retirado este, en fecha 31 de julio de 2020 el señor Gamboa Rodríguez comunica al Registro de la Propiedad Intelectual que el edicto contiene un error en el número de cédula jurídica de su representada y solicita al Registro la corrección de su edicto para la debida publicación, posterior a esto, el Registro por resolución dictada a las 07:17:58 horas del 11 de agosto de 2020, nuevamente previene objeciones de forma para acceder a su registro, específicamente la dirección de su representada y aclarar lo que se pretende inscribir, esto a pesar de que la información

proporcionada en su solicitud es clara, tanto en su dirección social como el signo que se pretende inscribir.

El hecho de que el Registro haya consignado de forma errónea el número de cédula jurídica de la sociedad **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.** al escribirla **301052425** (folio 8 del expediente principal), cuando el número de cédula jurídica correcto es **3-101-052425**, como bien lo indica el señor Gamboa Rodríguez en su escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 31 de julio de 2020, según consta a folio 11 del expediente de origen, no es motivo para que la autoridad registral realice una segunda calificación, violentando con esto el principio de calificación unitaria, lo que además riñe con los fines conferidos a la institución registral según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público.

Observa este Tribunal que en el presente caso no resulta de aplicación la figura del abandono, toda vez que el apoderado generalísimo de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, contestó a la prevención de las 10:26:21 horas del 3 de marzo de 2020, con lo que su solicitud quedó clara, y posterior a ello el Registro de la Propiedad Intelectual emitió el edicto correspondiente para su debida publicación, el cual contenía un error en el número de cédula jurídica de la empresa solicitante, siendo lo debido por parte de la autoridad registral emitir un nuevo edicto para su publicación, tal y como lo solicitó el representante de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**

Además, si bien es cierto el solicitante no contestó la prevención producto de la recalificación registral, la información solicitada ya constaba en el expediente pues su solicitud era clara en cuanto a la solicitud de un nombre comercial, y ya se había indicado la dirección de la sociedad, y a pesar de eso, ante esta instancia brindó aún más detalles, por lo que la exigencia de nuevos requisitos podría ser hasta

violatoria del debido proceso, pero en aplicación del principio de conservación de los actos administrativos, contemplado en los artículos 168 y 187 de la Ley general de la Administración Pública, se revoca la resolución para que se continúe con el trámite previa emisión del edicto correcto.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Guillermo Gamboa Rodríguez, representante de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:40:46 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Intelectual, emita un nuevo edicto para su publicación , y continuar con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado generalísimo de la empresa **T.R.A.A. REPUESTOS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:40:46 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este acto **SE REVOCA**, para ordenar en su lugar la publicación de un nuevo edicto, y continuar con el trámite correspondiente. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

**TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL**

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.10