



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0668-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de señal de propaganda: “MAPACHE RENT A CAR (DISEÑO)”**

**Apelante: Autos Corcovado Internacional S.A.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 11010-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 020-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor Gerardo Solano Herrera, casado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número dos- trescientos diecinueve- novecientos tres, en representación de la Sociedad **Autos Corcovado Internacional S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, trece minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el catorce de agosto de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial aclarado mediante libelo presentado el seis de noviembre de dos mil siete, el apelante solicita la inscripción de la señal de propaganda: “**MAPACHE** Alquiler de vehículos (rent a car). 100% comprometidos con



la conservación del medio ambiente y el turismo sostenible”.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, trece minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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 Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO: SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE ABANDONO.** Una carga procesal es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento.



Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9, 13 y 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y 3, 16, 39 y 40 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro de señal de propaganda, previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante del registro de una señal de propaganda, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, o acepta la falta de ese requisito, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de abandono de su solicitud.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, o no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, la solicitud debe ser sancionada con el abandono.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el apelante alega que no se le previno correctamente el rubro omitido (concretamente la indicación de la marca que a la que se asocia la señal de propaganda solicitada); no obstante, este Tribunal pudo verificar que el Registro de la Propiedad Industrial hizo tal prevención al solicitante por



medio de la resolución de las 15:20 horas del 5 de octubre de 2007 (visible a folio 4), la cual quedó debidamente notificada el 18 de octubre de 2007, cuya contestación por parte del solicitante se realiza el 6 de noviembre del 2007, en la cual omite concretamente el requisito de la marca a la cual se asocia la señal de propaganda solicitada. (ver folio 15).

Al efecto el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece: *“Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a la que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.”*

El numeral transcrito señala expresamente que otro requisito, además de los establecidos en el artículo 9, es indicar a cual marca o nombre comercial está relacionada la señal de propaganda pedida. Este numeral constituye una extensión de esa normativa 9, contenida en el literal cuyo incumplimiento deviene procedente la aplicación de la sanción estipulada en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ***considerar abandonada la solicitud***.

**QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme a lo expuesto bien hizo el Registro en tener por abandonada la solicitud de inscripción de la señal de propaganda solicitada, ya que se incumplió con un requisito formal como la indicación de la marca o nombre comercial para relacionar el signo pedido, razón por la cual se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el señor, Gerardo Solano Herrera, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad **Autos Corcovado Internacional S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, trece minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el señor, Gerardo Solano Herrera, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad **Autos Corcovado Internacional S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, trece minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.09**