



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2009-0766-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “FEARTH”

**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL
HÚMEDA S.A., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2623-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1245-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del cinco de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Centro Omni, 8ª piso, Avenidas 1, Calles 3 y 5, cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Centro OMNI, 8º piso, Avenida 1, Calles 3 y 5, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**FEARTH**” para proteger las siguientes actividades: administración de fideicomisos, inversiones, finanzas y negocios, y la adquisición, reorganización, tenencia y disposición de haberes, valores y empresas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y dos segundos, diecisiete segundos del primero de abril del dos mil nueve, le previno a la representación de la sociedad **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA S.A.**, que aclarara, dado que en el Registro había sido presentado con anterioridad el expediente 2009-2620, el cual se encuentra con edicto publicado y protege el nombre comercial FIDUCIARIA DEL TRÓPICO HÚMEDO, con una dirección exacta al establecimiento que se pretende proteger en el expediente; además, le recuerda al solicitante, que el nombre comercial protege un establecimiento comercial, y por lo tanto no es posible inscribir dos nombres comerciales que protejan el mismo local, de conformidad artículos 65,66, 67 y de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concediéndole al efecto, un plazo de quince días so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido, de conformidad con el numeral 13 de la Ley citada.

Dicha prevención fue contestada por el representante de la empresa solicitante y apelante, según consta en escrito presentado en fecha veintinueve de abril del dos mil nueve, indicando, que la solicitante no tiene ningún local comercial sino una dirección, que es la correspondiente a su domicilio social. **FEARTH**, es un nombre con el cual la sociedad solicitante desarrolla, identifica y distingue sus actividades financieras, desde su domicilio social.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince



horas, diez minutos, tres segundos del cinco de mayo del dos mil nueve, como consecuencia del escrito de contestación, de fecha 29 de abril del 2009, le comunica a la representación de la empresa solicitante y apelante, las siguientes objeciones “(...) *Como bien señala el señor usuario un nombre comercial protege un establecimiento comercial o una organización comercial como en este caso un DOMICILIO SOCIAL, así las cosas resulta que por tratarse de una misma organización únicamente podrá registrar un nombre comercial que proteja ese establecimiento o sede, ya que únicamente es registrable un nombre comercial por cada establecimiento*”, confiriéndole al efecto, un plazo de quince días so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido, de conformidad con el numeral 13 de la Ley citada, contestando la apelante, que el Registro desaplica el Voto N° 232-2005 del Tribunal Registral Administrativo fundamentalmente, porque el Tribunal no ha dicho que el nombre comercial se reduce al nombre de un establecimiento, ni a uno sólo por empresa o comerciante, aduciendo, de conformidad con el numeral 190, de la Comisión de la Comunidad Andina, 486, que es registrable varios nombres comerciales para una empresa o establecimiento .

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las doce horas, tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de junio del dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dichas al inicio, apeló la resolución indicada anteriormente, y por escrito presentado ante este Tribunal el cuatro de setiembre del dos mil nueve, sustanció ese recurso.



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada que el solicitante del nombre comercial no lleva razón al señalar en el escrito fechado 12 de mayo del 2009, que es factible conforme la Resolución 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que una empresa o establecimiento mercantil, pueda tener más de un nombre comercial, por cuanto la materia Registral es de orden territorial, pues para la aplicación de un régimen internacional debe existir análogamente dentro de la legislación costarricense una ley que sea aplicable, no siendo este el caso.

Inconforme con lo resuelto por el Registro **a quo**, la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, alega, que el Registro declara arbitrariamente el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, contra la reiterada jurisprudencia del Tribunal de que no es pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas cuando el contenido de la prevención es de fondo y el interesado ha dado respuesta. El Registro violó, por falta de aplicación del artículo 14 de la Ley de Marcas, y más adelante, resolvió sin acierto sobre un recurso de revocatoria no presentado, condecor del Voto N° 276-2007 del Tribunal, el Registro no lo respeta, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de apelación y que se anule o que preferiblemente se revoque la resolución recurrida y en su lugar se ordene al Registro la continuación del trámite correspondiente de inscripción del nombre comercial “**FEARTH**” solicitado.



Analizados los agravios indicados anteriormente, este Tribunal llega a la conclusión, que el Registro se excedió en su función calificadora en detrimento del procedimiento, ya que la empresa solicitante contestó las prevenciones de las 13:32:17 horas del 1 de abril del 2009 y de las 15:10:03 horas del 5 de mayo del 2009, pero el Registro entendió que no se cumplió con lo requerido en dichas resoluciones, ya que lo pretendido en tales resoluciones era que la empresa solicitante del nombre comercial “**FEARTH**” aclarara lo relativo al nombre comercial FIDUCIARIA DEL TRÓPICO HÚMEDO, el cual había sido presentado con anterioridad en el expediente 2009-2620, siendo, que dicho nombre identificaba un establecimiento comercial, que cuenta con una dirección igual al establecimiento que identifica el nombre comercial “**FEARTH**”, por lo que no resulta factible la inscripción de este último, en virtud de los numerales 65, 66, 67 y 2 de la Ley de Marcas. Así consideró procedente aplicar el abandono de la solicitud de la marca y el archivo del expediente, ello, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal **13** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, numeral, que es de aplicación a cada uno de los casos establecidos en el numeral 9 de la Ley citada.

En relación al numeral utilizado por el Registro para declarar el abandono y archivo de la solicitud de la marca de servicio mencionada, resulta importante destacar, que el numeral 13 de la Ley de Marcas es aplicable cuando lo prevenido se refiera a requisitos de forma, sin embargo, en el caso que nos ocupa, lo solicitado por el Registro corresponde a presupuestos de fondo, donde igualmente se debe notificar al solicitante las objeciones y se concede a éste un plazo perentorio de treinta días hábiles para que exponga sus diferencias; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que pondrá fin al procedimiento conforme lo dispuesto en el numeral **14** de la Ley de Marcas. De ahí, que considera este Tribunal, que lleva razón la apelante cuando manifiesta “(...) *El Registro violó, por falta de aplicación, el art. 14 de la Ley de Marcas (...)*”.



Al respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se apega a la normativa citada y merece tenerse en consideración, que la etapa de la calificación en el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, resulta de mucha importancia pues representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, por ende, ha de tenerse puntualidad en el examen y verificación de los requisitos de forma y de fondo establecidos al efecto, toda vez que en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establecen condiciones, los contenidos procesales y sustanciales que deben ser adoptados por el registrador a efecto de que se cumplan con los requisitos de forma y de fondo prescritos por ley. Es por eso que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a la normativa aplicable, el omitirse el respectivo procedimiento, provoca desconcierto a los gestionantes y quebranta el debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. .

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo



resuelto y actuado desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nulidad

TG. Efectos del Fallo del TRA

TNR. 0035.98