



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2008-0647-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “CUESTA 100 COLONES, VALE MUCHO MAS”

GRUPO LA NACIÓN GN, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4021-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 142-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Daniel Robert Bonilla**, mayor, casado, Master en Administración de Empresas, cédula de identidad número 1-499-126, vecino de San de Santa Ana, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GRUPO NACIÓN GN, S.A.**, titular de la cédula de identidad número tres-ciento uno- ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Llorente de Tibás, del Cruce 400 metros al este, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del siete de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de mayo del dos mil siete, el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en la condición y calidad indicada, solicitó al Registro la inscripción de la señal de propaganda “**CUESTA 100 COLONES, VALE MUCHO MAS**”, para proteger revistas, impresos o similares, además de publicaciones periódicas, libros, periódicas, diarios, folletos, semanarios, gráficos y hojas



impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos, del siete de agosto del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CUESTA UNA TEJA, VALE MUCHO MAS**”, y archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en la condición y calidad indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintisiete de agosto del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por las razones de cómo se resuelve el presente asunto, este Tribunal no tiene hechos que pudieren tener el carácter de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado el siguiente: **1-** Que el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO NACIÓN GN,**



SOCIEDAD ANÓNIMA, haya presentado la carta de consentimiento debidamente firmada por el representante de la empresa **LA NACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el documento por el cual se demuestre la legitimación de dicho representante, dentro del plazo de los quince días concedido por el Registro, requisitos que fueron prevenidos mediante resolución de las 11:00 horas del 4 de marzo del 2008. (Ver folio 18).

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. La controversia surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CUESTA 100 COLONES, VALE MUCHO MAS**”, por considerar, que el interesado no presentó el escrito de contestación de la prevención de las once horas del cuatro de marzo del dos mil ocho.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, destacó que el defecto que se menciona en la resolución de las 11:00 horas del 4 de marzo del 2008, ya había sido prevenida en la resolución de las 7:49 horas del 13 de diciembre del 2007, y subsanado mediante escrito debidamente presentado el 22 de enero del 2008. Aduce, que en ese escrito se solicita continuar con el trámite de la señal de propaganda toda vez que el Grupo La Nación GN, S.A., es una empresa propiedad de La Nación, S.A., y no existe conflicto de intereses en que dicha señal de propaganda sea usada en los términos en que se solicita, siendo, que el consentimiento queda debidamente firmado por el suscrito, quien es el representante de ambas empresas.

CUARTO. SOBRE DEL FONDO DEL ASUNTO. De la documentación que consta en autos, observa este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuatro minutos, del ocho de agosto de 2007, le previno al representante de la empresa solicitante, entre otros, que de conformidad con el numeral 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicara a que marca o nombre comercial se liga la señal de



propaganda solicitada, y que aportara el número de registro o expediente, para lo cual, el Licenciado Daniel Robert Bonilla actuando como apoderado de la empresa **GRUPO NACIÓN GN, S.A.**, manifestó, que la señal de propaganda se encuentra ligada a la marca de comercio “**LA TEJA**”, registrada bajo el expediente número 06-0008024.

En razón de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre del dos mil siete, le indicó al representante de la empresa citada, que para continuar con la tramitación de la solicitud de la señal de propaganda, debía cumplir con lo siguiente: “(...) *Visto el escrito, del 17 de setiembre del 2007, se determina: Que la marca con la que se desea relacionar la presente señal de propaganda, no pertenece al mismo titular. En caso de cambiar la marca o nombre comercial de referencia, recuerde que los productos deben corresponder a los que aquí se promocionan*”.

Para cumplir con la prevención referida anteriormente, el Licenciado Robert Bonilla, mediante escrito visible a folio once del expediente y presentado al Registro el veintidós de enero del dos mil ocho, señaló: “ (...) *aclaro que la marca con la que se desea relacionar la presente señal de propaganda, corresponde al titular que la solicita en virtud de lo siguiente:*
1) El capital social de Grupo La Nación GN, lo constituye la suma de cien millones de colones, representado por cien millones comunes y nominativas todas de un colón cada una, las cuales le pertenecen en su totalidad a la Nación, S.A., compañía con domicilio en la ciudad de Lorente de Tibás, cédula de persona jurídica número 3-101-2648 (...) 3) *Aporto como prueba para hacer la indicada relación entre las empresas una certificación de personería jurídica en donde consta la naturaleza de las acciones de Grupo Nación GN, S.A., las cuales le pertenecen en su totalidad a la Nación, S.A.* ”.

No obstante, y a pesar del escrito referido y documento aportado a folio doce del expediente, observa este Tribunal que el Registro al verificar que la empresa solicitante de la señal de



propaganda “CUESTA 100 COLONES, VALE MUCHO MÁS”, no es la titular de la marca con la que se pretende relacionar dicha señal, y que la propietaria de la marca es otra persona jurídica, le previno al Licenciado Robert Bonilla, mediante resolución de las once horas del cuatro de marzo del dos mil ocho, presentar *“una carta de consentimiento debidamente firmada por el representante de la Nación S.A., acompañada de documento idóneo que demuestre la legitimación de dicho representante, para otorgar dicho consentimiento”*, prevención, que de acuerdo a los autos, no fue contestada.

De lo expuesto en líneas atrás se deduce claramente, que el representante de la empresa apelante no lleva razón, cuando en el escrito de apelación asevera que lo prevenido por el Registro mediante resolución de las once horas del cuatro de marzo del dos mil ocho, ya había sido contestado, en virtud de lo solicitado por éste en resolución de las siete horas, cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre del dos mil siete, y que había sido subsanado por escrito presentado el veintidós de enero del dos mil ocho, ello, por cuanto, considera este Tribunal, que a pesar de que la apelante haya contestado la prevención del trece de diciembre del dos mil siete, esa situación, no le impedía para dar contestación a lo que le estaba solicitando el **a quo**, en el auto del cuatro de marzo del dos mil ocho, cual era la **presentación de una carta de consentimiento debidamente firmada por el representante de la empresa LA NACIÓN S.A., acompañada de un documento en que se demuestre la legitimación de dicho representante para otorgar el consentimiento**, ya que esos requisitos no habían sido requeridos por el Registro de manera tan puntual, como lo hizo en esa última prevención.

Requerimientos, que de acuerdo a lo prescrito en el numeral **62 inciso c)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son procedentes, en el sentido, de que dicho numeral es claro en establecer que: “(...) *No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en algunos de los casos siguientes: **c) La que incluya a un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización**”.* (la negrita y subrayado no es del original). Con fundamento, en esa cita legal, y en una correcta interpretación de la misma, tenemos, que al



relacionarse la señal de propaganda “**CUESTA CIEN COLONES VALE MUCHO MÁS**”, con la marca de comercio “**LA TEJA**” propiedad de la empresa **LA NACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, no así, del **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, lo correcto es, tal y como lo hizo el Registro **a quo**, solicitar la debida autorización de la empresa dueña del signo distintivo con la que se pretende vincular la señal de propaganda de la solicitante y consecuentemente, requerir la acreditación del representante de la empresa que autoriza el uso de la marca de comercio “**LA TEJA**”, con el fin de verificar si éste cuenta con la debida capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa autorizante, de ahí, que si el Registro no solicitara tales presupuestos estaría transgrediendo el principio de legalidad establecido en el artículo citado.

En tal sentido, considera este Tribunal, que en el presente asunto, cabe señalar a la empresa apelante, que con relación a las prevenciones, éstas se convierten en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27º edición, Editorial Heliasta. 2001, p. 398**), por lo que la no contestación, la no subsanación (contesta pero no subsana), y la subsanación parcial, de los defectos señalados, su incumplimiento o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención y en este caso, como lo establece el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”, de tal forma, y al incumplir la apelante con la prevención hecha por el Registro **a quo**, mediante resolución de las once horas del cuatro de marzo del dos mil ocho, considera este Tribunal, que lo procedente es confirmar el abandono y archivo del expediente decretado por el Registro.

QUINTO. Por último, y tomando en cuenta, que el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en representación de la empresa apelante, tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios, insiste, en que también es apoderado generalísimo sin límite de suma



de la empresa **LA NACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, aportando para ello, una personería constante a folios veintiséis y cincuenta y cinco del expediente, donde se evidencia, que éste efectivamente ostenta la condición mencionada, sin embargo, cabe advertir, que el momento en que se presentan dichos documentos, no es la etapa procesal correspondiente, ya que la oportunidad procesal para presentar éstos fue precisamente cuando el Registro mediante la resolución de las once horas del cuatro de marzo del dos mil ocho, le previno, que aportara **una carta de consentimiento debidamente firmada por el representante de la empresa LA NACIÓN S.A., acompañada de un documento en que se demuestre la legitimación de dicho representante para otorgar el consentimiento**, situación, que nunca ocurrió, ya que como consta en autos, no contestó la misma dentro del plazo de los quince días concedidos por el Registro de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de Marcas, de ahí, que el momento procesal para actuar o cumplir con lo requerido, no es después de dictada y notificada la resolución final recurrida y mucho menos en esta Instancia, como lo pretende el recurrente, ya que la facultad procesal para cumplir con lo requerido lo era dentro del plazo otorgado para hacerlo, y al no realizarlo, obviamente, opera la figura procesal de la preclusión. En este sentido, ha dicho el autor Eduardo J. Couture, que:

*“El principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndole el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) extinguida la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse más (...) La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal (...) Un primer sentido del concepto, se da en aquellos casos en que la preclusión es la consecuencia del transcurso infructuoso de los términos procesales. (...) hay preclusión en el sentido de que no cumplida la actividad dentro del tiempo dado para hacerlo, queda clausurada la etapa procesal respectiva.” (J. COUTURE, Eduardo, **Fundamentos de Derecho Procesal Civil**, Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2002, pp. 159 a 161).*



Por las razones expuestas anteriormente, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez, horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del siete de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Daniel Robert Bonilla, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de empresa **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del siete de agosto del 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

DESCRIPTORES

Señal de Publicidad Comercial
NA. Señales de Propaganda
UP. Señales de propaganda
TNR. 00.43.25