



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0518-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de señal de propaganda “HBRTZ ANUAL MEJOR QUE LEASING Y SUPERIOR A RENTING”, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-3957)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 228-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico Calderón Hernández**, mayor, divorciado dos veces, ejecutivo, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos dieciséis-doscientos noventa y siete, y el señor **Roberto José Calderón Hernández**, mayor, casado una vez, ejecutivo, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta-cuatrocientos nueve, ambos en su condición de apoderados generalísimos de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciocho mil doscientos noventa y cinco, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Calle Central Avenida tres y cinco Edificio BAC San José, Quinto Piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de mayo de 2011.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dos de mayo de dos mil once, los señores **Federico Calderón Hernández** y **Roberto José Calderón Hernández**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitaron el registro como señal de propaganda el signo “**HERTZ ANUAL MEJOR** que



**leasing y SUPERIOR a renting” en español es “Hertz Anual, Mejor que alquiler y Superior a rentar),** para proteger y distinguir alquiler de vehículos. Dicha señal según lo indican a folio 8 del expediente los señores referidos se encuentra relacionada al signo inscrito **COSTA RICA RENT-A-CAR,** y los servicios que protege son alquiler de vehículos.

**SEGUNDO.** Que a las once horas, siete minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó el archivo del expediente.

**TERCETO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de junio de dos mil once, los señores **Federico Calderón Hernández y Roberto Calderón Hernández,** en representación de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.** interpusieron recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro mediante resolución de las dieciséis horas, diez minutos, veinticuatro segundos del nueve de junio de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta la Jueza Cordero Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados



y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** 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 de 6 de enero del 2000, y 3, 16, 39 y 40 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002, 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 acepta no tener ese requisito, 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 Registro de la Propiedad Industrial le hizo una prevención a los representantes de la solicitante del registro que interesa, según consta a folio 5 del expediente y que para el cumplimiento presentó oportunamente, esto es, en tiempo, el memorial visible a folio 8 del expediente, manifiestan en ese escrito lo siguiente: “*Le hago de su conocimiento que con respecto a la prevención del 5 de mayo del 2011 y recibida vía fax el 6 de mayo del año en curso, se nos pide aclarar: 1) El país de origen de la Señal de Propaganda es Costa Rica. 2) La marca relacionada a la señal de propaganda la cual se encuentra inscrita es COSTA RICA RENT-A-CAR y los servicios que se protegen son Alquiler de Vehículos. 3) Se aporta Personería Jurídica y 4) Se adjunta Razón Notarial. Sírvase proseguir adelante con la inscripción de la Señal de Propaganda (...)*”, y en virtud de lo manifestado por los representantes de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.**, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, siete minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de mayo de dos mil once, dispuso en lo conducente, que:

*“2. Visto el escrito presentado por el gestionante el 25 de mayo de 2011, a las 13:40:45 horas, se contestó lo prevenido con respecto a: 1 País de origen; 2. Marca relacionada: “Costa Rica Rent-A-Car”; 3. Aportación de personería; 4. Razón notarial respecto al entero bancario. 3. Aun así, la respuesta acerca de: La marca relacionada, aunque se indicó el nombre de dicho signo, fue omiso el número de expediente o registro, por lo cual éste Registro no da por satisfecha dicha respuesta; además con respecto al entero bancario, como se indicó expresamente en la prevención, lo aportado fue la copia de la venta de dólares, y debía aportarse el entero bancario para imputarse al trámite marcario, siendo, que la razón notarial acerca del pago, versa sobre las cancelación del entero y no, sobre la aportación del mismo en la solicitud presentada a éste Registro en fecha 02 de mayo del presente año. 4. Aunque el gestionante presentó la contestación de la prevención en tiempo y en forma, no cumple con lo prevenido en su totalidad, y siendo, que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se procedería al archivo del expediente; se incumple, entonces, con la prevención de las 14:37:58 horas del 05 de mayo de 2011*”



Conforme lo expuesto, considera este Tribunal, que lo resuelto por el Registro no tiene asidero legal, ya que éste al resolver el caso bajo estudio, no tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 2 párrafo primero y numeral 8 párrafo primero de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 del 4 de marzo de 2002 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de marzo del 2002, y sus reformas, que establecen:

*“Artículo 2º- **Presentación única de documentos.** La documentación que presenta un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.”*

*Artículo 8º- **Procedimiento de coordinación inter-institucional.** La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado*

De la conjugación de las disposiciones transcritas se deduce, que el Registro en virtud de la información brindada por la representación de la sociedad recurrente, específicamente, en cuanto a que la señal de propaganda solicitada se encuentra relacionada a la marca inscrita “**COSTA RICA RENT –A CAR**”, y que lo relativo al entero bancario, se aclaró, subsanó y se aportó la razón notarial indicando de su pago, adjuntando, para ello nota del encargado del Banco de Costa Rica (Ver artículo 17 y 18), está obligado de acuerdo al contenido de dichas normas a constatar en su base de datos, si el signo a que hace referencia la representación de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.**, se encuentra inscrita o no, asimismo, puede comprobar a través de su sistema informático o coordinando directamente con el Banco de Costa Rica (Institución Autónoma de Derecho Público), sí el entero bancario fue pagado, esto como consecuencia de la información dada por la apelante, tal y como consta en los folios indicados.



Así las cosas, es criterio de este Tribunal, que el Registro con su actuación vulneró lo que expresamente señalan los numerales 2 párrafo primero y 8 párrafo primero de la Ley 8220, y por ende, el principio de legalidad, en razón de no haber contemplado la normativa legal aludida al momento de resolver el caso que nos ocupa, siendo, que esta Instancia de Alzada a la luz de la normativa indicada no podría mantener la misma posición que tuvo el a quo, en la resolución venida en alzada.

**TERCERO.** Se concluye de lo expuesto, que en definitiva el Registro **a quo**, entró a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **HERTZ ANUAL MEJOR que leasing y SUPERIOR a renting**” en español es “**Hertz Anual, Mejor que alquiler y Superior a rentar**), sin percatarse de lo señalado en los numerales 2 párrafo primero y 8 párrafo primero de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220, por lo que considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Federico Calderón Hernández** y **Roberto José Calderón Hernández** en su condición de apoderados generalísimos de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de inscripción de la señal de propaganda **HERTZ ANUAL MEJOR que leasing y SUPERIOR a renting**” en español es “**Hertz Anual, Mejor que alquiler y Superior a rentar**), si otro motivo ajeno no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas , se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Federico Calderón Hernández** y **Roberto José Calderón Hernández** en su condición de apoderados generalísimos de **COSTA RICA RENT A CAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de mayo de dos



mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de inscripción de la señal de propaganda **HERTZ ANUAL MEJOR que leasing y SUPERIOR a renting**” en español es “**Hertz Anual, Mejor que alquiler y Superior a rentar**), si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Cordero Mora*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL**

**TNR: 00.43.25**