



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0462-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “TORRITO’S GRILL The hamburger place (DISEÑO)”**

**CORPORACION VETO, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1192-2010)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 575-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1- 0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORPORACIÓN VETO, S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en 5ª Calle Poniente y Pje. Camilo Campos #81, Lomas Verdes, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero de dos mil diez, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición antes señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**TORRITO’S GRILL The hamburger place (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a los servicios de restauración*”



*(alimentación); servicios de restaurantes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de bares de comidas rápidas (snak-bars); servicios de cafés-restaurantes; servicios de bar.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas con treinta y ocho minutos y diecisiete segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, le comunica al solicitante, que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *Señalar la ubicación exacta del establecimiento que desea proteger, en Costa Rica. (...)*”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de las presentes diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada al solicitante personalmente el día 26 de febrero de 2010.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en fecha 18 de marzo del 2010, la representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando que: “(...) *La dirección del establecimiento de servicio es la que se indicó en el escrito de solicitud inicial, a saber: 5ª Calle Poniente y Pje. Camilo Campos #81, Lomas Verdes, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.*

*(...) El domicilio de sus apoderados en Costa Rica es: San José, Avenida 1, Calles 3 y 5, edificio Omni, Octavo Piso. (...)*”

**CUARTO.** Que mediante resolución de las diez horas con veintiséis minutos y cincuenta y cinco segundos del veintitrés de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, le comunica al solicitante, que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *como se le previno el día 18/02/2010, y analizando que no contesta la prevención hecha se le aclara que: debe indicar el gestionante que de conformidad con los artículos 39, 40, 64 y 68, de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, debe de indicar la*



**dirección del establecimiento comercial en nuestro país (...)**”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de las presentes diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada al solicitante personalmente el día 09 de abril de 2010.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 30 de abril del 2010, la representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando en sus alegatos que no existe fundamento legal para justificar la resolución dictada, y que el Registro no puede prevenirle a un solicitante extranjero de un nombre comercial que indique la dirección del establecimiento comercial en el país, pudiendo los solicitantes extranjeros de nombres comerciales indicar cualquier dirección de su establecimiento, ya sea localmente en Costa Rica o en su país de origen, el cual en este caso concreto es El Salvador; además que la dirección del establecimiento comercial de su representada ya consta en el expediente, y en virtud de ello solicitan al Registro continuar con los trámites de inscripción del nombre comercial presentado.

**SEXTO.** Que mediante resolución de las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de no haber cumplido el solicitante con las prevenciones antes citadas, tal y como se solicitó, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

**SÉTIMO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día dieciocho de mayo de dos mil diez, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación dando sus alegatos, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil diez, no expresó agravios.



**OCTAVO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevenciones efectuadas a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que el criterio del Registro para rechazar de plano la solicitud es incorrecto por cuanto éste al requerir la indicación de una dirección en Costa Rica de un establecimiento comercial para los solicitantes extranjeros de nombres comerciales expresamente viola el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual es parte de nuestra legislación nacional, sin expresar agravios una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal.



**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. APLICACIÓN DE ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.** Al haber planteado el aquí apelante agravios de los cuales existen antecedentes de idéntica naturaleza resueltos por este Tribunal, en aplicación de lo resuelto por medio del Voto N° 339-2010 de las 10:25 horas del 5 de abril de 2010, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma pero por las razones allí dadas. Lo anterior en virtud de que efectuado el estudio del presente expediente, así como de la prueba constante en el mismo, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil diez, debe ser confirmada pero por las razones dadas por este Tribunal más adelante, todo al tenor de lo establecido en los artículos 2 párrafo sexto, 8 inciso d), 64, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 41 y 42 de su Reglamento, asimismo en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Es criterio de este Tribunal que las anteriores normas, son el fundamento legal para rebatir el único agravio dado por la parte recurrente, alegato del cual se desprende que no existe fundamento legal para rechazar la inscripción de un nombre comercial extranjero que no posee establecimiento comercial en Costa Rica.

**QUINTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Del análisis del expediente, se observa que la aquí recurrente ante las prevenciones realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial indicadas supra, no cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, sino más bien siempre sostuvo su desacuerdo con lo prevenido, señalándolo como improcedente, a pesar habersele hecho la advertencia en caso de incumplimiento, de tener por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias de inscripción.



En virtud del incumplimiento acaecido, el Registro procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada. Así las cosas, la solicitante apela la resolución de mérito y de igual forma ante este Tribunal no logra comprobar que cumplió con lo prevenido por el Registro.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición. Valga indicar que las normas citadas anteriormente resultan plenamente aplicables a la figura del nombre comercial de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley antes citada.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es menester indicar que a criterio de este Tribunal, en el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial no debió proceder a tener por abandonada y por ende archivar la presente solicitud de inscripción, en virtud de que se desprende del análisis hecho en los anteriores considerandos, que lo prevenido no se trata de un requisito de forma de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 42 de su Reglamento, debiéndose además tomar en cuenta que las prevenciones efectuadas en autos fueron respondidas por la aquí apelante, haciendo notar su disconformidad con las mismas, razón por la cual el Registro de la Propiedad Industrial debió entrar a resolver la presente solicitud de inscripción de nombre comercial pronunciándose sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley ibidem, y no como lo hizo procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 antes citado.



**SEXO.** Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día 18 de mayo del 2010, resulta a todas luces totalmente improcedente, no es de recibo, ya que dicho alegato no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establecen la normas supracitadas, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto por este Tribunal, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORPORACIÓN VETO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma pero por las razones dadas por este Tribunal.

**OCTAVO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORPORACIÓN VETO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma pero por las



razones dadas por este Tribunal. 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 de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**EXAMEN DE LA MARCA**

**TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.28**