



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**RECURSO DE REVISIÓN**

**Expediente No. 2010-0883-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de Nombre Comercial “ADVANTAGE RENT-A-CAR AFFILIATE (LOGO)”**

**SIMPLY WHEELZ LLC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8281-2005/158415)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO No. 678-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas con veinte segundos del siete de agosto de dos mil doce.***

***Recurso de Revisión*** presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-849-717, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SIMPLY WHEELZ LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, respecto del **Voto N° 050-2012**, dictado por este Tribunal a las once horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y un segundos del siete de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la **acción de nulidad** del nombre comercial “ADVANTAGE RENT-A-CAR AFFILIATE” con **Registro No. 158415**, cuyo titular es la empresa TALOMEX, S.A., presentada por el Licenciado Corrales Azuola en la representación indicada.



**SEGUNDO.** Que este Tribunal, mediante **Voto No. 050-2012** de las once horas, cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce, resolvió el recurso de apelación contra la indicada resolución, presentado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, avalando el criterio del Registro y por ende confirmando la resolución recurrida. Que el relacionado Voto le fue debidamente notificado el día 31 de mayo de 2012 y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 06 de junio de 2012, el Licenciado Corrales Azuola presentó un **Recurso de Revisión** respecto de lo resuelto en el ya citado **Voto N° 050-2012**, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

*Redacta la Juez Ortiz Mora; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL.** Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos que han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador –tanto en la Ley General de la Administración Pública como en el Código Procesal Civil–, en dos categorías, a saber: **recursos ordinarios** (revocatoria y apelación) y **recursos extraordinarios** (casación y revisión).

En el caso del **recurso de revisión**, que es el que aquí interesa, hay que señalar que en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, y que; tal como afirma el Licenciado Corrales Azuola en su escrito, solo procede en los supuestos previstos taxativamente en el artículo 353 de la citada Ley General, y para lo que nos interesa en este asunto los siguientes:

“...a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que



*aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*

*b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; ...”*

Con relación a esas causales, hay que señalar, en cuanto a la primera, que el **error de hecho** al que se está refiriendo debe recaer, no en los “supuestos normativos aplicables”, sino en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y que debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales.

En cuanto a la segunda causal, los **documentos** a los que ésta se refiere deberían tener tal importancia en la decisión del asunto, que de suponerse su incorporación al expediente, cabría esperar que el resultado hubiera sido, necesariamente, otro distinto, **requiriéndose además, que el recurrente no conociera la existencia de tales documentos, o bien, que conociéndola, no hubiese estado en posibilidad de aportarlos en el momento procesal oportuno.**

Así las cosas, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, de donde se deduce que, de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General, **sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo**, debiéndose aclarar que **su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal**, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de



Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen **C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

**SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL CASO BAJO ESTUDIO.** En el caso bajo examen, en su solicitud de revisión, la representación de la empresa Simply Wheelz LLC. expone los siguientes argumentos:

"...es aplicable al caso concreto, el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, específicamente en su inciso a) que destaca que el recurso de revisión procederá contra las resoluciones finales de la Administración "a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente.

Lo anterior es fundamentado en que, por medio de escrito presentado ante el Tribunal Registral Administrativo, de las 12:11 horas del día 27 de febrero de 2012, aporté como prueba para mejor resolver copia certificada del Contrato de "Reservación de Área" entre las compañías Advantage Rent-A-Car Inc., y Talomex S. A., es decir, contrato de estrategia comercial para el negocio de alquiler de vehículos entre dichas partes.

Este Contrato de "Reservación de Área" entre las compañías (...), constituye pieza sustancial en el presente proceso por cuanto demuestra que el legítimo titular de la marca ADVANTAGE RENT-A-CAR es mi representada y no Talomex S. A. La verdad real de los hechos queda legítimamente demostrada con este documento. (...) Agrega que Talomex S. A. *"fielmente preservará todos los derechos a las marcas de fábrica poseídas por Advantage y al expirar o terminarse este contrato, acordará cesar y desistir del uso de cualquier marca de fábrica dentro del área cubierta por este contrato o cualquier otra área a nivel mundial"* (Página 4 del Contrato de "Reservación de Área" entre las compañías Advantage Rent-A-Car Inc. y Talomex S. A.)

(...)

Cabe destacar igualmente que el plazo del contrato según la cláusula 1 expiró el 28 de febrero del 2010, y no se conoce ninguna renovación del mismo, por lo cual queda sin efecto el contrato salvo la cláusula 9 que reconoce los derechos de marca de



Advantage Rent-A-Car, Inc., ahora Simply Wheelz, LLC. En dicho documento, se reconocen que había una relación comercial con mi representada, la cual demuestra quien es el verdadero titular del signo distintivo. Talomex, S.A. según este elemento probatorio no debería usar más este signo distintivo, pues viola el acuerdo de comercialización entre las partes.

De este elemento probatorio se concluye que la sociedad Talomex S.A., actuó expresamente de manera contraria a las disposiciones contenidas en el Contrato en cuestión, (...) debe transferir o renunciar a su derecho sobre el signo distintivo objeto de esta "litis"; (...) Es decir, la autorización para inscribir el nombre comercial se hizo bajo el marco del contrato comercial entre las partes aportado en este acto. Dicha autorización no debe verse aisladamente sino en conjunto con todos los instrumentos jurídicos respectivos..."

En virtud de estas manifestaciones, estima este Tribunal que de acuerdo con el artículo **353** de la Ley General de Administración Pública, el ***Recurso de Revisión*** bajo examen **no se ajusta al presupuesto del inciso a)**, alegado por el recurrente, por cuanto fundamenta su dicho en que se dio un error de hecho por parte de esta Autoridad de Alzada, ya que con fecha 27 de febrero de 2012 aportó copia certificada del Contrato de "Reservación de Área", suscrito por las partes. Note el recurrente que con ese argumento impugna una resolución dictada en fecha anterior, sea el día 19 de enero de 2012, es decir que para entonces este Tribunal desconocía de la existencia de ese documento y por ello no era posible referirse al mismo al momento de dictar el Voto No. 050-2012.

No obstante tal afirmación de la solicitante, respecto de que se produjo un error de hecho al apreciar el cuadro fáctico, llama poderosamente la atención de este Tribunal que, en su escrito inicial el solicitante reclama la declaratoria de nulidad del registro cuyo titular es la empresa Talomex, S. A. alegando una supuesta "mala fe" de ésta al solicitar la inscripción, dado el renombre del signo en su país de origen, sea los Estados Unidos de América.

Contrario a lo anterior, y a pesar que el Licenciado Corrales Azuola afirma que ese "...*Contrato de Reservación de Área*" entre las compañías (...), constituye pieza sustancial en el presente proceso por cuanto demuestra que el legítimo titular de la marca **ADVANTAGE RENT-A-CAR** es mi



*representada y no Talomex S. A...*” resulta extraño que el mismo fuera aportado a este procedimiento administrativo en forma extemporánea.

De todo lo anterior, queda claro que dicho Contrato sí era conocido por la parte accionante, dado que el mismo fue suscrito desde abril del año 2005 y su copia fue debidamente certificada por las autoridades correspondientes y autenticada por el Cónsul General de Costa Rica en Washington en marzo de 2011. Es por esta última razón que el caso bajo análisis tampoco se enmarca dentro del presupuesto establecido en el inciso b) del artículo 353 citado, por cuanto, según lo manifestado en el Considerando Primero anterior, el documento en que se fundamenta el presente recurso corresponde a un contrato privado, celebrado entre las partes en el Estado de Texas en los Estados Unidos de América y que no tuvo influencia alguna en el trámite de inscripción del signo **Registro No. 158415** a nombre de la empresa Talomex, S. A.

Así las cosas, advierte esta Autoridad que el mencionado contrato consiste en un “arreglo privado” entre ambas empresas, y permite presumir que, siendo una de ellas la verdadera titular del signo en los Estados Unidos de América, renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral y en nuestro país, por considerar que la inscripción de ese signo en Costa Rica a favor de un titular distinto, no afectaba su derecho. Por lo anterior, es hasta este momento que puede este Órgano Registral advertir que en realidad toda esta situación obedeció a una relación comercial entre ambas empresas, en donde la empresa costarricense es quien ha representado la franquicia de alquiler de vehículos a través de su establecimiento comercial. En este sentido, se logra verificar que la inscripción del signo en Costa Rica obedeció al cumplimiento de ese contrato, y que, un eventual incumplimiento contractual por alguna de las partes es un asunto que escapa de la competencia de esta Autoridad de Alzada, siendo éste un asunto que debe ser ventilado ante la sede jurisdiccional correspondiente.

De lo expuesto se deduce que, de haber sido aportada una copia certificada del contrato cuyo incumplimiento se aduce, en el momento procesal oportuno, carecería de alguna relevancia en la decisión del asunto, y por ello no cabría esperar un resultado distinto.



De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de revisión presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **SIMPLY WHEELS LLC.**, contra el **Voto N° 050-2012**, dictado por este Tribunal a las once horas, cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce, el cual se confirma.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Revisión** presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **SIMPLY WHEELS LLC.**, contra el **Voto N° 050-2012**, dictado por este Tribunal a las once horas, cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce, el cual se confirma. En consecuencia, se devuelve el expediente a la Jueza Tramitadora para lo que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA**

**TG: FALLO DEL TRA**

**TNR. 00.35.84**