



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0633-TRA-PI

Solicitud de registro del Nombre Comercial “ACAVISA“

ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3291-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 768- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V**, sociedad existente bajo las leyes de la República de El Salvador, domiciliada en 25 Avenida Sur, 763, San Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, nueve segundos del veinte de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de abril de dos mil once, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del Nombre Comercial:



para proteger un Establecimiento Comercial dedicado “a) La producción, comercialización, venta, representación y distribución de aceites, aditivos, acumuladores, partes o repuestos y accesorios para automóviles, maquinarias y motores en general; b) La importación y exportación de los productos referidos en el literal anterior; c) La inversión en empresas que operen establecimientos y centros de servicios de reparación u mantenimiento de automóviles y motores en general; d) La consultoría y asesoría a terceros, en la elaboración de proyectos, industria, comercio y servicios en general. Para el desarrollo de su finalidad social, podrá comprar, vender, y gravar de cualquier forma bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, efectuar todo tipo de inversiones, adquirir toda clase de títulos valores, participar en otras sociedades, adquirir créditos de cualquier clase y garantizarlos con prendas o hipotecas u otra garantía necesaria, celebrar toda clase de contratos y adquirir obligaciones. En general podrá ejercer el comercio, la industria y servicios en la forma más amplia y realizar todo tipo de actividad que sea lícita”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de abril de dos mil diez, el Registro le previene al solicitante “*Se le indica al solicitante que en cuanto a nombres comerciales, los mismos deben de contar con la dirección del establecimiento comercial en Costa Rica por lo tanto, el país de origen del nombre comercial debe de coincidir con la ubicación del establecimiento comercial , esto de acuerdo con los artículos 39, 40, 64, y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las las trece horas, treinta y seis minutos, nueve segundos del veinte de mayo de dos mil diez, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.



CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veinticuatro de junio de dos mil diez, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. 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 invalidez 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 el Juez Baltodano Suárez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **trece** horas cuarenta minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de abril de dos mil diez, le previene al solicitante que aportara la dirección del Establecimiento Comercial en Costa Rica, según artículos 39, 40, 64, y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concediéndole al efecto un término de quince días hábiles so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias. Dicha prevención fue notificada el 11 de mayo de 2010.

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 que el solicitante cumpliera con la prevención dictada a las trece horas cuarenta minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de abril de dos mil diez en la cual se le prevenía *“Se le indica al solicitante que en cuanto a nombres comerciales, los mismos deben de contar con la dirección del establecimiento comercial en Costa Rica, por lo tanto , el país de origen del nombre comercial debe de coincidir con la ubicación del establecimiento comercial esto de acuerdo con los artículos 39, 40, 64, y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”*, procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.

Dicha resolución fue notificada el 11 de mayo de 2010, no obstante el apoderado de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V** en su escrito de apelación argumenta, que respecto a la protección de los Nombres Comerciales establecidos fuera del país, debe ser permitido independientemente de su origen, puesto que lo que se pretende proteger es la combinación de signos que distinguen una empresa o un establecimiento comercial, para que ningún otro competidor en el mercado utilice dichos signos y que tomando en consideración que la Ley de Marcas iguala el tratamiento entre la marca y el nombre comercial y partiendo del hecho de la aceptación del registro de marcas foráneas sin estricto uso en el país, se debe asimilar dicha aceptación a los Nombres Comerciales, permitiendo así el registro de estos signos aun cuando protejan un establecimiento comercial, o una empresa extranjera sin domicilio o establecimientos comercial en el país.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme al principio de legalidad, hizo bien el Registro con solicitar al petente el requisito de forma, por cuanto el artículo 13 de la Ley de Rito en concordancia con el 9 de ese mismo cuerpo normativo y el 42 de su Reglamento en los incisos a),b), c) y d) lo autoriza, ya que estos



requisitos son indispensables a efecto de acreditar el uso efectivo que ha tenido en el comercio costarricense el nombre comercial en relación con el giro solicitado

Conforme lo anterior, lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día veinticuatro de junio de dos mil diez, resulta a todas luces improcedente, ya que dicho alegato no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establecen la normas supracitadas, que específicamente y conforme al artículo 42 inciso d) autoriza a la Administración Registral a solicitar toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso efectivo que tendrá en el comercio el nombre solicitado. Obsérvese que por el principio de legalidad el Registro es facultado para pedir la información necesaria a efecto de resolver la solicitud que se la presenta, y en tal sentido el interesado debe responder en forma clara y precisa.

Por lo anterior este Tribunal, con arreglo a los preceptos normativos indicados declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, nueve segundos del veinte de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACERO CENTRO AVILES S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, nueve segundos del veinte de mayo de dos mil diez, 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 de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28