



**Expediente 2009-0384-TRA-PI**

**Solicitud de la marca “SEGURO SOCIAL Costa Rica ” DISEÑO**

**Apelante: Caja Costarricense de Seguro Social.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Nº de origen 6524-08)**

## ***VOTO Nº 906-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el señor José Alberto Acuña Ulate, mayor, casado, Licenciado en Administración de Negocios, con cédula de identidad número 3-240-588 en su condición de gerente administrativo con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica número cuatro- cero cero cero- cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y ocho minutos y tres segundos del veinticuatro de Febrero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado al Registro de la Propiedad Industrial, en fecha cuatro de julio de dos mil ocho, el señor José Alberto Acuña Ulate, de calidades y condición señaladas, presenta solicitud de inscripción de la señal de propaganda, de **“SEGURO SOCIAL Costa Rica” (DISEÑO).**



**SEGUNDO.** Mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y seis minutos y cincuenta y dos segundos del quince de julio de dos mil ocho, dicho Registro le previene al solicitante que aclare el tipo de signo que desea inscribir, así como, si se trata de una señal de propaganda indicar a que marca se relaciona, resolución que a pesar de esta debidamente notificada en el fax señalado en la solicitud, no fue contestada y por esa circunstancia el Registro mediante resolución de las once horas cincuenta y ocho minutos y tres segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, la que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO.**

**PRIMERO: Hechos probados.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO: Hechos no probados.** Que la resolución de las diez horas cuarenta y seis minutos y cincuenta y dos segundos del quince de julio de dos mil ocho, no se haya notificado al solicitante de la marca.



**TERCERO: Planteamiento del problema.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca solicitada aduciendo razones de incumplimiento por parte del solicitante, al no contestar la prevención que se le hizo en la resolución respectiva.

Por su parte el solicitante aduce como agravios, que la declaratoria de abandono decretada por el Registro no debió de haberse dado, toda vez que la prevención no contestada según afirma esa Instancia, no fue notificada.

**CUARTO. Análisis del problema.** El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso h) exige: ***“h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.”*** Asimismo, y siendo que lo solicitado se trata de una señal de propaganda según se indica en la solicitud presentada a folio 1 del expediente, el solicitante debe con fundamento en el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ***“indicar cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.”***

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro del plazo de



quince días hábiles, **“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”**

Estas disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la señal de propaganda ***SEGURO SOCIAL Costa Rica (diseño).***

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cuarenta y seis minutos y cincuenta y dos segundos del quince de Julio de dos mil ocho, le previno al gestionante dos requisitos indispensables para la tramitación de la solicitud, como son la indicación de los productos o servicios a proteger e indicar la marca con la cual se relaciona esa señal de propaganda, sin lo cual el Registro no puede continuar con la tramitación de ese proceso, ya que el artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que la existencia de la señal de propaganda depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias. Dicha prevención fue debidamente notificada al fax 22338373, que corresponde al mismo número dado por el recurrente en su solicitud para el recibo de notificaciones, el día 18 de Agosto de 2008 y así se hace constar por el notificador a folios 5 vuelto y 8, siendo que dicho acto está plasmado de fe pública que el apelante no desvirtuó con prueba idónea, siendo que el Registro, al igual que lo considera este Tribunal, determinó que la prevención no fue cumplida.

Debe tomar en cuenta el petente, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte 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. 27<sup>o</sup> edición, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398.; la no subsanación o subsanación parcial de los defectos señalados, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Por lo anterior, no puede considerarse que lleve razón el recurrente cuando alega que la resolución mediante la cual se le hizo las prevenciones no le fue notificada, debe entender esa parte que el simple dicho no basta para tener por verdad una manifestación, cuando lo que se pretende desvirtuar es la notificación realizada por un funcionario público investido para ese acto de fe pública, el gestionante debe contar con prueba suficiente para probar ese hecho, lo que en este caso no se da, todo lo contrario del expediente se observa que el recurrente no cumplió dentro del término otorgado por la instancia inferior, con lo prevenido.

**QUINTO. Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor José Alberto Acuña Ulate, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y ocho minutos y tres segundos del veinticuatro de Febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. Agotamiento de la vía administrativa.** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor José Alberto Acuña Ulate, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y ocho minutos y tres segundos del veinticuatro de Febrero de dos mil nueve, 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### Descriptor

Registro de Marcas y Otros Signos Distintivos

TG: Registro de la Propiedad Industrial

TR: Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.51.89