

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0667-TRA-PI**

**Solicitud de Nombre Comercial “4x4 Integrity Service Value (diseño)”**

**Four By Four Car Rental, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 11747-07)**

***VOTO N° 106 -2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el Lic Alejandro Pignataro Madrigal, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta-setecientos cuarenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Four By Four Car Rental, S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, once minutos con treinta y ocho segundos del ocho de mayo de dos mil ocho.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diecisiete horas, once minutos con treinta y ocho segundos del ocho de mayo de dos mil ocho, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declara el abandono de la solicitud por no haber aclarado el apelante el nombre comercial a proteger, ya que existía otra solicitud pendiente para el mismo establecimiento mercantil, prevención que se le hizo junto con otras, en resolución de las quince horas, doce minutos del veintiséis de Octubre de dos mil siete, debidamente notificada el 20 de noviembre de 2007 y que concretamente se señaló mediante el código número “175”.

El solicitante por su parte contesta en tiempo dicha prevención, subsanando los otros defectos señalados en esa resolución bajo los números 200, 204, 57 y 148 que por su orden se refieren: al aporte de un documento de poder; que en caso de que dicho poder sea una sustitución, la formalidad que debe llevar la misma; indicar el número de cédula jurídica de la sociedad solicitante y por último, el aporte de una certificación de personería jurídica, cumpliendo de esta forma con lo ordenado por el artículo 9 de la Ley de cita y que le es aplicable por el numeral 68 de esa misma normativa.

En cuanto al primer defecto señalado bajo el código “175” a criterio de este Tribunal, no corresponde a los requisitos especificados en el artículo 9 de la Ley de cita, razón por la que no es procedente aplicar la sanción establecida en el artículo 13 de esa misma Ley, porque ésta es reservada ante el incumplimiento de alguna de las estipulaciones mencionados en ese artículo 9 y así se indica expresamente en el segundo párrafo de ese numeral. Aquí lo importante es establecer que, si ya existe otro nombre comercial para el mismo establecimiento mercantil que se pretende proteger, tal situación se podría equiparar a los supuestos de falta de distintividad del literal g) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, o de la existencia de otro nombre comercial, protegiéndose el derecho de tercero que estipula el inciso d) del artículo 8 del mismo cuerpo normativo citado y en ese caso hacer la prevención respectiva, otorgándole al efecto el plazo que determina el artículo 14, sea de 30 días hábiles a partir de la notificación, ya que se trata no de aspectos de forma propios de la admisibilidad de una solicitud, sino de fondo, para confrontar si el nombre comercial puede ser objeto de registrabilidad o no, máxime que el literal 2 de la misma ley, señala que el nombre comercial identifica y distingue **una** empresa o **un** establecimiento comercial determinado.

**SEGUNDO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a lo antes expuesto, si bien el recurrente cumplió con la subsanación de los otros defectos señalados, lleva razón el Registro en cuanto a que no se aclaró lo referente al defecto especificado bajo el número “175”, pero éste al no corresponder a los requisitos del artículo 9 no es posible aplicar la sanción establecida

en el artículo 13, siendo lo apropiado, lo normado en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ante esta violación del procedimiento, lo que procede acorde al artículo 197 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria conforme al artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es anular la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, once minutos con treinta y ocho segundos del ocho de mayo de dos mil ocho, para ordenar la reposición del procedimiento y otorgarle a la parte interesada el plazo correspondiente conforme al numeral 14 citado, sea de treinta días hábiles a partir de la notificación respectiva.

### **POR TANTO**

Por lo expuesto y citas normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las diecisiete horas, once minutos con treinta y ocho segundos del ocho de mayo de dos mil ocho, para ordenar en su lugar la reposición del procedimiento y otorgarle a la parte interesada el plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación respectiva, conforme lo indica el numeral 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que subsane el defecto señalado bajo el Código “175”. 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.**

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

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

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

## DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de Fondo de la marca

TG: Solicitud de Inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28