

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0748-TRA-PI



Oposición a solicitud de marca “” y solicitud de la marca “”.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2010-2755 y 2010-8654)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO No. 126-2014***

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

*Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Jimmy Alvarez García**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 6-190-632, en representación del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO**, con cédula jurídica 4-000-04214115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete segundos del diez de julio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de abril de 2010, el señor **José Alcides Monge Carmona**, casado, comerciante, vecino de San José, con cédula 800600222 en representación de la empresa SALCABAMBA, S.A., sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-128405, solicitó el registro de la



marca de comercio “**(diseño)**”, para distinguir y proteger “*Seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos inmobiliarios*”, en Clase 36 de la Nomenclatura Internacional. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2010-2755**.

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente **No. 2010-2755** fueron publicados los días 27, 28 y 29 de abril de 2010, y el día 16 de junio de 2010, se presentó oposición al registro indicado por parte del Instituto Costarricense de Turismo.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2010, el Licenciado **Allan René Flores Moya**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia y con cédula 1-688-769, en representación del Instituto Costarricense de



Turismo, solicitó el registro de la marca de servicios “**B O A R D**”, en Clase 35 Internacional, para distinguir y proteger “*Publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina*”. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2010-8654**.

**CUARTO.** Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente **No. 2010-8654** fueron publicados los días 7, 10 y 11 de enero de 2011.


**QUINTO.** Que las solicitudes tramitadas con los Expedientes **No. 2010-2755** y **No. 2010-8654** fueron acumuladas mediante resolución de las 13:00:04 horas del 10 de julio de 2012

y resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y siete segundos del 10 de julio de dos mil doce, de la siguiente manera: “...***I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el(sic) ALLAN RENÉ FLORES MOYA, en su condición de gerente general del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio “FIGURATIVO”, en clase 36 internacional tramitada bajo del(sic) expediente 2010-8654, presentado por el señor JOSE ALCIDES MONGE CARMONA, apoderado generalísimo de SALCABAMBA, la cual se acoge. II. Se acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicio “ICT COSTA RICA TOURIST BOARD (DISEÑO)”, en clase 35 presentada por el señor ALLAN RENÉ FLORES MOYA, en su condición de gerente general del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO tramitada bajo el expediente 2010-2755, el cual fue acumulado en el presente asunto. [...] NOTIFÍQUESE...”***

**SEXTO.** Que inconforme con lo resuelto el **Licenciado Jimmy Alvarez García** en representación del Instituto opositor, presentó recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal en Alzada.

**SETIMO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 5 de febrero de 2014, el señor José Alcides Monge Carmona, en representación de SALCABAMBA, SA.,



gestionante del signo “” tramitado por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente No. **2010-2755**, manifiesta que desiste de esa solicitud.

**OCTAVO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que resulten útiles para el dictado de la presente resolución

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada por el INSTITUTO



COSTARRICENSE DE TURISMO en contra del signo “ ” solicitado por la empresa SALCABAMBA, SA., el cual admite y también concede la inscripción de la



marca “**ICT** COSTA RICA TOURIST BOARD” solicitada por el opositor, al considerar que, aunque los signos en conflicto comparten elementos similares, ambos son perfectamente identificables, especialmente si se toma en consideración que el signo del oponente es mixto, razón por la cual el consumidor se referirá a este utilizando su parte denominativa y por ello no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar ninguna de dichas solicitudes

Por su parte, la representación del Instituto recurrente alega que la utilización de la marca que pretende su representado no es la usual en el comercio común, que tiene características

de notoriedad en general en todo el territorio nacional, y en particular en el sector turístico, independientemente de los productos o servicios para los que fue acordada, en tanto se refiere a una marca institucional que responde a intereses nacionales del Estado Costarricense. Afirma que el signo propuesto por SALCABAMBA S.A. guarda similitud con el que ha tenido en uso por muchos años su representado, al grado de que se presta a confusión y conflicto, lo que podría generar inseguridad jurídica. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presentó en contra de la resolución que admite la inscripción de la marca que pretende dicha sociedad, representada por el señor José Alcides Monge Carmona.

**TERCERO. SOBRE EL DESISTIMIENTO PRESENTADO POR LA EMPRESA SALCABAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA.** Por escrito presentado el 05 de febrero de 2014, visible al folio 282 de este expediente, el señor **José Alcides Monge Carmona**, en representación de la empresa solicitante **SALCABAMBA S.A.**, manifestó:

*“...He tomado la determinación de desistir con el trámite que en este número de expediente se lleva en su despacho.*

*El decidir no continuar mas(sic) con este trámite, es porque ya he podido inscribir otra marca diseño, para que mi pequeño negocio utilice como marca ...”*

Respecto de dichas manifestaciones, este Tribunal considera necesario indicar que el desistimiento es un derecho procesal de las partes que; en términos generales, se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez al numeral 229.2 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo que interesa dispone que:

“Artículo 12º- **Desistimiento de la solicitud.** El solicitante podrá desistir de su

solicitud en cualquier momento del trámite...”

Por lo expuesto y siendo que la cuestión suscitada, en el expediente que se analiza, no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, debe este Tribunal tener por desistida la solicitud de registro del signo



“ ” presentada por la empresa **SALCABAMBA, S.A.**

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Advierte este Tribunal que en virtud del desistimiento presentado por la empresa SALCABAMBA SA., carecen de interés tanto la oposición al registro solicitado por esta, como los argumentos expuestos por la parte apelante y en razón de ello debe ser confirmada parcialmente la resolución apelada, en cuanto admite el registro solicitado por el Instituto Costarricense de Turismo.

Por lo expuesto, se Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jimmy Álvarez García**, en representación del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO**, dado que carecen de interés actual sus agravios, y por ello se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete segundos del diez de julio de dos mil doce, en cuanto



admite el registro del signo , solicitado por dicho Instituto. Respecto del signo



, se admite el desistimiento presentado por la empresa **SALCABAMBA, S.A.** y se ordena su archivo.

**QUINTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jimmy Álvarez García**, en representación del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO**, se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete segundos del



diez de julio de dos mil doce, en cuanto admite el registro del signo



por dicho Instituto. Respecto del signo , se admite el desistimiento presentado por la empresa **SALCABAMBA, S.A.** y se ordena el archivo de su solicitud. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33