



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0232-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J., (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7837-2014)

**JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO
GUADALUPE DE CARTAGO, Apelante**

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0774-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dieciséis de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ánel Aguilar Sandoval**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1359-0010, en su condición de apoderado especial de la empresa **JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO GUADALUPE DE CARTAGO**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de setiembre de 2014, el Licenciado **Sergio Solano Montero**, en su condición de apoderado especial de **JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GUADALUPE DE CARTAGO, solicitó la inscripción del nombre comercial “COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J. (DISEÑO)”



En clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial dedicado a los servicios de educación. Ubicado en Cartago, Guadalupe, de la plaza de deportes 800 metros al oeste.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince, resolvió: *“Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente.”*

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la apoderada de la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de marzo de 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal Registral Administrativo.



CUARTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1. Que el COLEGIO FRANCISCA CARRASCO, es un ente público creado por el Ministerio de Educación Pública. (v.f 27 al 43)
2. Que el nombre del Colegio fue autorizado por la Comisión de Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional. (v.f 57 - 58)
3. Que Doña Pancha Carrasco, es un personaje histórico. Conforme la Ley No. 7452, dentro del cual se declara a doña Francisca Carrasco Jiménez (1816-1890), Heroína Nacional y Defensora de las Libertades Patrias, Aprobado el anterior proyecto el día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de registro del nombre



comercial “**COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J., (DISEÑO)**”, en virtud de determinar que el requirente no cumplió dentro del plazo conferido con lo prevenido mediante el auto de las once horas, treinta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del catorce de enero de dos mil quince, por lo que, en consecuencia procede con la aplicación del artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a tener por abandonada la solicitud y consecuente archivo del expediente.

Por su parte, la apoderada de la JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO GUADALUPE DE CARTAGO, en su escrito de agravios manifestó que el Registro al realizar el estudio de forma y fondo de la solicitud, no encontró ninguna objeción a la misma, por lo que procedió a emitir el edicto correspondiente. Que Francisca Carrasco Jiménez, falleció hace más de 124 años y de los estudios realizados no existe ningún antecedente de algún descendiente que ostente el derecho a la personalidad, por lo que ello es pedir lo imposible. Por lo anterior solicita, se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 9º, dispone que toda solicitud de registro presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, será examinada por un calificador, quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 *ibidem*).

Por otra parte, el supracitado numeral 13 de la Ley de la materia, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno



de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...**bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud**”.

La prevención realizada por la Administración registral, es 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. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398). Por lo que, la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, 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.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas ordena al Órgano Registral tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Así las cosas, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, nueve minutos con cinco segundos del trece de febrero de dos mil quince, le previno textualmente a la petente:

“... Visto el signo marcario y de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 8 inciso f) de la Ley de marcas; si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato



de una persona distinta del solicitante del registro, debe acreditarse el consentimiento extendido de quien ostente el derecho de la personalidad de FRANCISCA CARRASCO JIMÉNEZ, conocida como PANCHA CARRASCO, que según la historia costarricense, fue una campesina, heroína del país por su participación durante la Campaña Nacional de 1856-1857...” Dicha resolución le fue debidamente notificada a la parte el día 15 de enero de 2015, tal como consta a folio 16 vuelto del expediente de marras.

Prevención, que fue cumplida por la solicitante mediante escrito con fecha de presentación del 20 de febrero de 2015 y visible de folios 28 al 48 del expediente de marras. Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que la documentación aportada no era idónea para subsanar la objeción contenida en la solicitud, procediendo así con la declaratoria de abandono y archivo de las diligencias administrativas, por medio del dictado de la resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos con dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince.

Conforme lo anterior, este Tribunal de alzada discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de los colegios, y el fin público perseguido por la institución, a la luz del Código de Educación Ley No. 181 de 18 de agosto de 1944, como la Ley Fundamental No. 2160 de 25 de setiembre de 1957, así como los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República en relación a este tipo de entes. Ya que tocante a su finalidad, constituyen auxiliares del Ministerio de Educación Pública, respecto del cual están sometidos a directrices.

Pues, siendo que aun cuando gozan de plena capacidad para contratar, y los contratos que celebre su Presidente a nombre de la Junta, son válidos de acuerdo a lo que dispone el artículo 36 del Código de Educación, que dice: *“Las Juntas de educación tienen plena personalidad*



jurídica para contratar y para comparecer ante los Tribunales de Justicia. El Presidente de las mismas es el representante legal nato de ellas, judicial y extrajudicialmente, y los contratos que celebre y actos en que intervenga a nombre de la Junta, serán válidos bajo su personal responsabilidad...”; sin embargo, en el ejercicio de dicha potestad de las Juntas, están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, y en cuanto al uso y destino de los bienes sometidos a su administración (artículo 3 del Decreto 17763 –E) y están obligados a ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa.

Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

“... que dichas Juntas son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración pública, que sirven a las vez como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo, eso no significa que no sean parte de aquella Administración, entendida en su sentido más amplio (artículo 1º, Ley General de la Administración Pública); y mucho menos (con mayor razón todavía), que no sean parte del Sector Público, pues no obstante que están integradas por particulares, normalmente padres o madres de alumnos quienes se desempeñan como miembros honoríficos, se trata de organismos a quienes se encargan cometidos públicos en materia de educación, y como tales constituyen entes públicos con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado sólo que descentralizados....” (Voto 2005-918 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil cinco.)



Siendo que se les reconoce además capacidad de derecho privado, debe analizar el Registro que dicha capacidad incluye su legitimación para requerir protección registral.

Por su parte, la doctrina señala:

“... Al dilucidar si un tercero puede registrar como marca el nombre de una persona notoria fallecida, a nuestro juicio, deben ponderarse determinadas circunstancias; si ese tercero es un ente público o una persona privada, y si la utilización es con ánimo de lucro. Partimos de un ejemplo hipotético: una institución sin ánimo de lucro funda la Universidad Antonio Machado y pretende registrar dicha marca. En línea de principio, no toda institución sin ánimo de lucro- como es una Universidad-tiene un derecho automático a apropiarse de nombres que constituyen un patrimonio común de la cultura española. En nuestra opinión, la viabilidad de ese registro de marca se hace depender de si el que funda la Universidad es una entidad de Derecho público. El derecho a utilizar nombres de personas fallecidas claves de la cultura española si lo tienen las entidades de Derecho público porque representan a todos, salvo disposición testamentaria expresa del <<afectado>> Por el contrario, la entidad sin ánimo de lucro constituidas por la iniciativa privada tendrá que recabar el consentimiento de los <<herederos del afectado>>, si no hubiera transcurrido el plazo de ochenta años desde la muerte del susodicho <<afectado>>...”. (Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 358, 359*)

Al analizar el caso bajo examen, como la cita doctrinaria apuntada nos queda claro que al encontramos ante una entidad sin fines de lucro, como lo es, el COLEGIO FRANCISCA CARRASCO, creado por el Ministerio de Educación Pública, (v.f 31 al 48), nombre que fue autorizado por la Comisión de Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional. (v.f 63-64).



Asimismo, es importante destacar que Doña Pancha Carrasco, es reconocida como un personaje histórico, conforme la Ley No. 7452, que declara a la señora Francisca Carrasco Jiménez (1816-1890), Heroína Nacional y Defensora de las Libertades Patrias, aprobado el 26 de octubre de 1994, sea, con la capacidad procesal requerida para solicitar su registración.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. **Ánel Aguilar Sandoval**, apoderado especial de la empresa **JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO GUADALUPE DE CARTAGO**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince, la que en este acto se revoca en virtud de tener por acreditada su legitimación y capacidad procesal, por consiguiente con todos los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, proceda el Registro de la Propiedad Industrial a continuar con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Ánel Aguilar Sandoval**, apoderado especial de la **JUNTA**



ADMINISTRATIVA COLEGIO SUR FRANCISCA CARRASCO GUADALUPE DE CARTAGO, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince, la que en este acto se revoca en virtud de tener por acreditado que la solicitud de registro cumple con todos los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y proceda el Registro de instancia a continuar con el trámite de la presente solicitud, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiese. 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.

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA
EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.28