
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0322-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA



BANCO DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-7343)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiséis minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Manfred Saenz Montero**, abogado, vecino de Pavas, Rohrmoser, portador de la cédula de identidad: 1-0729-0973, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **BANCO DE COSTA RICA**, cédula jurídica: 4-000-000019, domiciliado en San José, calles 4 y 6, avenidas central y segunda, Edificio Central del Banco de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:07:02 horas del 6 de febrero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 22 de agosto de 2022, la licenciada **Karen Auxiliadora Jara Abarca**, abogada, cédula 2-0614-0738, y el licenciado **Manfred Saenz Montero**, en la condición de apoderada especial y apoderado generalísimo sin límite de suma, respectivamente, del

BANCO DE COSTA RICA, solicitaron la inscripción de la señal de propaganda



para proteger y distinguir servicios financieros y monetarios ligada a la marca BCR BANCO DE COSTA RICA, registro 234641.

Mediante auto prevención de forma de las 12:36:44 horas del 5 de setiembre de 2022, el Registro de Propiedad Intelectual, previene al solicitante cancelar el timbre de archivo, aportar copia legible del entero bancario y le señala que al hacer una solicitud por medio de la plataforma WIPO solo debe de utilizarse el formulario que ahí se presenta, pero que en este caso fueron presentados 3 formularios, donde los dos adjuntos indican que el signo posee diseño pero el formulario oficial de WIPO no, por lo que debe dejar claro que se trata de una señal de propaganda con diseño; y también le señalan que en el formulario WIPO se indican dos representantes, una apoderada especial y un apoderado generalísimo, y que debe indicar quién se apersona como apoderado o apoderada en este caso, dado que en los otros dos formularios solamente se apersona el apoderado generalísimo del banco.

El solicitante contestó la prevención de forma parcial por lo que, por medio del auto de prevención dictado a las 12:09:42 horas del 18 de octubre de 2022, el Registro de Propiedad Intelectual le vuelve a señalar al solicitante la prevención relativa a aclarar si se trata de una señal de propaganda con diseño y quién se apersona como apoderado o apoderada en este caso ya que en el formulario WIPO se indican dos representantes, y en los otros dos formularios solamente se apersona el apoderado generalísimo del banco. En ambas ocasiones se aclaró que se le concedían 15 días hábiles para cumplir lo prevenido, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivar las diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por resolución de las 16:07:02 horas del 6 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución en donde se declara el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, ya que el solicitante no cumplió con lo prevenido, conforme al artículo 13 de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 9 de febrero de 2023, el señor **Manfred Saenz Montero**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual en la que manifestó que la notificación relativa a la solicitud de corrección respecto a quién es el apoderado general y quién el apoderado especial no fue recibida, por lo que solicita le sea enviada nuevamente y se omita el archivo de su solicitud por ser de suma importancia para su institución.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 17:08:55 horas del 27 de junio de 2023 declaró sin lugar la revocatoria y admitió el recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se tiene lo siguiente:

1. El auto de prevención de forma dictado a las 12:36:44 horas del 5 de setiembre de 2022, fue notificado al recurrente el 12 de setiembre de 2022, mediante correo electrónico, según consta a folio 13 del expediente principal.
2. El auto de prevención de forma dictado a las 12:09:42 horas del 18 de octubre de 2022, fue notificado al recurrente el 20 de octubre de 2022, mediante correo electrónico notadministrativa@bancobcr.com, según consta a folio 28 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, que no consta en el expediente ni en el legajo digital

de apelación que el solicitante diera respuesta a lo prevenido el 18 de octubre de 2022.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a entrar a analizar el fondo del asunto, resulta necesario aclarar que este órgano de alzada considera que el defecto señalado en el auto de prevención dictado a las 12:36:44 horas del 5 de setiembre de 2022, y reiterado mediante auto de prevención de las 12:09:42 horas del 18 de octubre de 2022, referido a aclarar quién se apersona como apoderado, por cuanto varía la cantidad de apoderados del solicitante consignados en el formulario de solicitud de inscripción con respecto a los escritos adjuntos, no resulta procedente, esto en virtud de que tanto la licenciada Karen Auxiliadora Jara Abarca y el licenciado Manfred Saenz Montero, estaban debida y legalmente facultados para apersonarse en el procedimiento administrativo, además es perfectamente factible y legalmente permitido que tanto una persona física como una jurídica puedan tener no solo uno, sino dos o más apoderados que representen sus intereses. Aclarado lo anterior se procede con el análisis de la situación que fundamenta el recurso de apelación. En cuanto a la objeción respecto a si se trata de una señal de propaganda con o sin diseño, este Tribunal determina que sí está bien consignada, pues en el formulario oficial especificaron que era denominativa, mientras que en las solicitudes adjuntas señalan que es mixta.

La función calificadora en el Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda solicitud, seguida de un examen de

fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a inscripción. Ese examen de forma se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes, y se establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada.

Advierte este órgano de alzada que el 12 de setiembre de 2022 le fue notificada al solicitante la prevención donde se le indicaba, entre otros aspectos, que el formulario oficial indica que el signo solicitado es denominativo mientras que de los otros 2 documentos adjuntos se desprende que posee diseño, por lo que solicitan aclarar que se trata de una señal de propaganda con diseño y se le advierte que de acuerdo al artículo 13 de la Ley de marcas tiene 15 días para cumplir lo prevenido, caso contrario se tendrá por abandonada su solicitud y se archivará el expediente.

El 23 de setiembre de 2022 el interesado cumple parcialmente lo prevenido, pero omite aclarar que se trata de una señal de propaganda con diseño, por lo que el 20 de octubre de 2022 notifican una nueva prevención al respecto, emitida el 18 de octubre de 2022, pero al día hoy no consta en el expediente que el solicitante haya dado respuesta alguna a esta última prevención.

Resulta de importancia dejar constancia que las prevenciones son el mecanismo que tiene la administración, para solventar la falta u omisión de algún requerimiento que impiden a la autoridad competente, entrar a conocer y dar el correspondiente trámite a una solicitud o gestión, tanto en sede administrativa como en la vía jurisdiccional. Analizado el expediente se determina que el apelante no cumplió con

lo prevenido luego de la última notificación, y el incumplimiento de dicho requisito acarrea el abandono de la solicitud, según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de marcas, que establece:

Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Conforme a la normativa citada 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 estipulada y, en este caso, como lo establece el artículo 13 de la Ley de Marcas, se considera abandonada la solicitud.

Por su parte, el recurrente no demostró haber atendido la prevención y en su escrito de apelación manifestó como agravio que la prevención supra citada no le fue notificada, y solicitó que le sea enviada nuevamente para su cumplimiento.

Este órgano de alzada como contralor de legalidad, y a razón de verificar lo actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, determina que la prevención fue debidamente notificada al interesado al correo electrónico notadministrativas@bancobcr.com, el cual fue indicado por la parte como medio para recibir notificaciones en su escrito de fecha 23 de setiembre de 2022, y que

este dentro del plazo perentorio de 15 días hábiles no presentó su respuesta, por lo que no existió ausencia o error al momento de poner en conocimiento del interesado el auto de prevención dictado por la autoridad registral. Debe tenerse presente que es responsabilidad del administrado cerciorarse que, al indicar un medio para notificaciones, este sea correcto y funcione de forma adecuada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, no son admisibles los agravios esgrimidos por el licenciado **Manfred Saenz Montero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **Banco de Costa Rica**.

Si bien los agravios del recurrente deben ser rechazados y su pretensión no puede ser atendida se le hace saber que puede aplicar la tasa por derechos cancelados del presente expediente al presentar una nueva solicitud marcaria, de conformidad con el artículo 13 de su Reglamento, y la directriz administrativa DPI-0002-2016 del Registro de la Propiedad Intelectual, publicada en La Gaceta Digital N° 45 del 4 de marzo de 2016.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manfred Saenz Montero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **Banco de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manfred Saenz Montero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **Banco de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual, a las 16:07:02 horas del 6

de febrero de 2023, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: Examen de la marca

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.28

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Examen de la marca

Modificación de la solicitud de inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: Registro de la Propiedad Industrial

TNR: 00.51.73