RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0432-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (WESTOMATIC) (11)

THERMOSOLUTIONS GROUP S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-3157)

VOTO 0005-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y seis minutos del nueve de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Fernando Yglesias Mora, mayor de edad, soltero, abogado, con cédula de identidad 1-1295-401, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Santa Ana, costado oeste de la Cruz Roja, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:32 horas del 16 de agosto del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**. **SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Al ser las 11:07:43 horas del 16 de abril del 2018, el señor Roberto Alvarado Moya, mayor de edad, casado una vez, ingeniero mecánico, con cédula de identidad 1-563-367, vecino de San José, en representación de la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** solicitó el registro de la marca de fábrica

WESTOMATIC, para distinguir y proteger en clase 11 internacional "Calentador de agua de acumulación".

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución de las 14:32:32 horas del 16 de agosto del 2018 que no es posible conceder esa solicitud, ya que existe derechos de terceros que lo impiden y por esa razón en lo conducente expone lo siguiente: ***"POR TANTO: Con base en las razones expuestas… SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción."*** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto del 2018, el licenciado Manuel Fernando Yglesias Mora, apoderado especial de la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, donde manifestó en sus agravios que su representada viene haciendo uso de la marca Westomatic desde hace varios años y expone una serie de manifestaciones para justificar el interés de su representada en la marca. Indica que con respecto a la marca Westomatic inscrita, ésta se encuentra con el plazo de protección sobradamente vencido, por lo que ese signo en relación a la inscripción pedida, no debe constituir un impedimento para tramitarla porque está caduco. Que la Compañía Manufacturera del Oeste S.A. y Westomatic S.A. son la misma compañía, y Westomatic se extinguió el 3 de mayo del 2012 por haberse vencido el plazo social de la empresa.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- Que conforme a la certificación notarial de las 15 horas del 11 de junio del 2018, consta que según el tomo 79, asiento 129, folio 206, de la Sección Mercantil del Registro Público, aparece constituida la empresa "COMPAÑÌA MANUFACTURERA DEL OESTE S.A.", en inglés "WESTOMATIC MANUFACTURING COMPANY INCORPORATED" o "WESTOMATIC MFG.CO.INC."; misma que por el tomo 86, asiento 168, folio 276 de la misma Sección Mercantil, consta el cambio de nombre de la empresa a "WESTOMATIC S.A." (ver folio 38 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica

, inscrita bajo el registro 165258, desde el 22 de enero del 2007, vigente hasta el 22 de enero del 2017, a nombre de la empresa WESTOMATIC, S.A., se encuentra caduca desde el 22 de julio del 2017. (ver folio. 40 expediente principal).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que el nombre comercial

, inscrita bajo el registro 39048, desde el 23 de mayo de 1969, pertenece a la "COMPAÑÍA MANUFACTURERA DEL OESTE S.A., hoy "WESTOMATIC S.A." (folios 38 y 43)

4- Que la empresa WESTOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA, con cédula de persona jurídica 3-101-008043, se encuentra con el plazo social vencido. (ver folio 35 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular al registrarse la misma; otorgándose a los productores o comercializadores una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando que se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por la marca. Al respecto el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone:

"El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión…".

Bajo esa misma línea la doctrina ha señalado: *"El derecho de marca se adquiere por el registro (sistema de registro constitutivo). La Ley otorga plenos efectos al derecho de marca registrado. …Como todo derecho de propiedad industrial, la marca otorga a su titular un derecho de exclusiva o ius prohibendi cuyo ámbito es delimitado por la Ley."* (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 543)

Sin embargo, a pesar de que, la exclusividad de uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación, según se desprende de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Marcas que reza: *"El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.",* y conforme el numeral 21 de dicha ley *"La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, …",* de lo cual se infiere que la renovación depende de la

voluntad del titular, comprendido en la presentación que éste realice de una solicitud de renovación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente o en el período de gracia conferido por ley.

En relación, a la figura de la renovación, el autor citado señala: *"La renovación de la marca exige una solicitud por parte del titular del derecho o de los causahabientes del mismo. La renovación es un acto de dominio y sólo puede ser efectuado por el propio titular de la marca (el derechohabiente es el titular actual de la marca que no ha procedido a inscribir dicha adquisición; si ya estuviera inscrita, es titular sin más). La renovación hace que la marca siga teniendo la prioridad inicial de la misma…"* (LOBATO, Manuel, op cit, páginas 527 y 531). De lo dicho se concluye que, si el titular no renueva el registro de la marca, ésta caduca por falta de renovación, y al ser solicitada nuevamente por el propio titular o un tercero, ambos se colocan en la misma situación, como si se tratara de un nuevo registro, salvo situaciones especiales que para este caso no es necesario desarrollar.

En el caso concreto, de la prueba aportada al expediente, específicamente las certificaciones constantes a folios 35, 38 40 y 43 del expediente principal, se demuestra que la empresa ***WESTOMATIC S.A.*** fue conocida en un inicio con la razón social "***COMPAÑÌA MANUFACTURERA DEL OESTE S.A."*** la que en la actualidad se encuentra con plazo social vencido y así consta de la certificación constante a folio 35 de expediente, siendo ello conforme lo establece el artículo 201 del Código de Comercio una causal de disolución. Esta empresa a su vez es titular de la marca de fábrica

registro 165258, que a la fecha se encuentra en estado ***CADUCA,*** la cual ya no genera efectos jurídicos de oponibilidad hacia terceros, ya que su titular no ejerció el derecho de renovación de la marca comprendido en el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En relación al nombre comercial

, conforme al artículo 64 de la ley de marcas citada, *"el nombre comercial*

termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa". En el caso que se discute, al estar la empresa ***WESTOMATIC S.A.*** con causal de disolución por vencimiento del plazo desde el tres de mayo de dos mil doce y no haber sido renovada, para los efectos legales el nombre comercial no se ha usado y se extinguió con la empresa disuelta. Estos hechos, en su análisis el Registro de la Propiedad Industrial no los tomó en cuenta, sino que se avocó únicamente al cotejo de la marca solicitada con el signo inscrito, rechazándolo conforme al numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En este punto, es importante referirse al ciclo de vida de una sociedad mercantil en Costa Rica. En doctrina encontramos. que las personas jurídicas al igual que las personas físicas, nacen (cuando se constituyen), crecen (proceso de desarrollo), y finalmente mueren; rigiendo en esta última etapa dos fases: la Disolución y la Liquidación. La disolución es un proceso previo a la liquidación, que se refiere a las causas por las cuales se puede cerrar una sociedad y que esta "muera" como persona jurídica. Una vez que se incurre en alguna de las causales de disolución, establecidas en el artículo 201 del Código de Comercio se inicia el proceso de liquidación de la empresa; entendiéndose por liquidación de una sociedad la segunda fase del procedimiento de extinción de las sociedades, se trata de un periodo que se abre a partir de la disolución de la empresa.

Para mantener el uso del nombre comercial, basta con la comprobación de la existencia del establecimiento comercial o empresa, así como sus operaciones comerciales, pero según la evidencia aportada en autos y tal como se indicó supra, la sociedad WESTOMATIC S.A. está con plazo vencido y al ser este hecho una causal de las establecidas en el citado artículo 201 del Código de Comercio, la sociedad se encuentra disuelta. Al efecto dicho numeral indica: ***"Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas: a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social;".*** Es así que, el ciclo de vida de la sociedad mercantil y de forma

accesoria, el plazo de vigencia del nombre comercial

también finalizó, conforme así lo establece el citado artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es importante indicar que, los derechos sobre signos marcarios, en este caso el nombre comercial, pueden extenderse indefinidamente en el tiempo, y esto responde a las funciones económicas que cumplen dentro del tráfico mercantil, pues su función es identificadora de forma tal que su valor será permanente en ese tiempo, como consecuencia de los esfuerzos del titular del signo por elevar su prestigio y capacidad de atracción del consumidor. Es así como, esta duración de la propiedad y uso exclusivo del nombre comercial debidamente inscrito se extingue cuando desaparece la persona jurídica, casa de comercio, fábrica, industria o entidad que lo explote, condiciones que se cumplen con la demostración de la prueba, donde la sociedad titular se encuentra con plazo vencido y por ende fuera del tráfico comercial desde el 3 de mayo de 2012, con lo cual es viable indicar que el nombre comercial no se ha usado desde esa fecha y su uso terminó. Además, tal como se analizó, la marca de fábrica

, inscrita bajo el registro 165258 en fecha 22 de enero del 2007 y vigente hasta el 22 de enero del 2017, a nombre de la empresa WESTOMATIC, S.A., se encuentra caduca desde el 22 de julio del 2017. Conforme a lo anterior, no existe en la publicidad registral signo alguno que deba ser cotejado con el solicitado, por tal razón procede la continuación del procedimiento de inscripción de ese signo ya que la administración registral no debe proteger los derechos de exclusiva de un titular que ha perdido su derecho por razones exógenas al Registro de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Fernando Yglesias Mora, apoderado especial de la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:32 horas del 16 de agosto del 2018, la cual se revoca, para que se continúe con el proceso de inscripción de la

marca de fábrica

, clase 11 internacional, solicitada por la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** si otro motivo diferente al analizado no lo impida.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara ***con lugar*** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Fernando Yglesias Mora, apoderado especial de la compañía **THERMOSOLUTIONS GROUP S.A.,** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:32 horas del 16 de agosto del 2018, la que en este acto ***se revoca*** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **WESTOMATIC,** en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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

Kattia Mora Cordero ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM