
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0060-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA “MANAPOL”

MANNATECH INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 1995-277)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0205-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y tres minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana Centro, detrás de la iglesia católica Edificio Hulbert Volio & Parajeles, cédula de identidad 401550803, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANNATECH INCORPORATED**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 600S. Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, United States of América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:53:55 horas del 12 de Setiembre de 2018.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la empresa **MANNATECH INCORPORATED**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la

cancelación del contrato de licencia de uso sobre la marca “**MANAPOL**” con registro **92320**, suscrito entre la empresas: **CARRIGTON LABORATORIES, INC** (actualmente **MANNATECH INCORPORATED**) Y **CARALOE INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, con domicilio en el 2001 de Walnut Hill Lane, Irving, Texas 75038, United States of America, al ser intervenida por la Secretaría del Estado de Texas, ordenando y ejecutando su congelación, confiscación y sanción, bajo la sección 171.309 del Código de Impuestos de Texas, actualmente su status legal es de “existencia caduca”, la misma se encuentra inactiva y disuelta desde el 21 de mayo de 2010, quebrantando lo estipulado en la cláusula 8 del contrato de la licencia de marca comercial.

En virtud de lo anterior, mediante resolución final dictada a las 10:54:19 horas del 11 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve decretar el abandono de la solicitud de cancelación, por no cumplir la accionante con lo solicitado en la prevención de las 08:37:42 horas del 11 de febrero de 2016. Inconforme con lo resuelto, la apelante interpuso en fecha 08 de noviembre del 2016, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida y mediante Voto 0325-2017, de las nueve horas con cinco minutos del cuatro de julio de 2017, este Tribunal indica en lo que interesa, lo siguiente: “*se declara con lugar el recurso de apelación y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que se continúe con la notificación al representante de la empresa **CARALOE INC.**, indicando por la gestionante y en su defecto se proceda con la publicación del edicto*”, notificándose por medio de correo certificado de fecha 15 de enero de 2018, el traslado de la solicitud de cancelación de licencia por falta de uso; y mediante resolución final dictada a las 14:53:55 horas del 12 de setiembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de cancelación de licencia de uso, inscrita según anotación 2/22531. Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2018, interpuso recurso apelación; y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso

como parte de sus agravios lo siguiente: Mediante el auto de prevención de las 13:41:02 horas del 22 de octubre de 2015, se contesta en tiempo y forma indicando que se desconoce a quién efectuar la notificación, por cuanto se solicita se notifique a la empresa **CARALOE INC.**, por medio de edicto, mediante prevención de las 08:37:42 horas del 11 de febrero de 2016, se procede a indicar al Registro de la Propiedad Industrial, que el único documento dónde consta públicamente un representante de la empresa **CARALOE INC.**, es en el expediente de la marca “**MANAPOL**”, y por tal razón el Registro determinó en la resolución final de las 10:54:19 horas del 11 de octubre de 2016, que no se cumplió con la prevención antes indicada, decretando el abandono de la gestión, fundamentando dicha resolución final al indicar la inexistencia de un representante de la empresa **CARALOE INC.**, resolviendo en forma previa una cuestión de fondo, debiendo realizar el acto de publicación mediante edictos, conforme lo establece el ordenamiento jurídico respetando el debido proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter:

1. Que la empresa **CARALOE INC.**, quedó inactiva y extinguida por impuestos en fecha 21 de mayo de 2010, ordenando y ejecutando su congelación, confiscación y sanción, bajo la sección 171.309 del Código de Impuestos de Texas, siendo actualmente su status legal de “existencia caduca” (certificado expedido por el Secretario del Estado de Texas, folios 4 al 17)
2. Que ente las empresas **CARRIGTON LABORATORIES, INC** (actualmente **MANNATECH INCORPORATED**) Y **CARALOE INC.**, se suscribió contrato de licencia de marca comercial que estipula en la cláusula: “...8. *TERMINACIÓN JUSTIFICADA. La CONCEDENTE tendrá el derecho de dar por terminado este contrato por medio de notificación dada con treinta (30) días de anticipación a la CONCESIONARIA en caso de cualquier acto afirmativo de insolvencia por parte de*

la CONCESIONARIA, o con el nombramiento de cualquier administrador judicial o curador para que tome posesión de las propiedades de la CONCESIONARIA, o ante la disolución, la venta, la consolidación, la fusión o cualquier intervención de la CONCESIONARIA por parte de una autoridad gubernamental, o con el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones por parte de la CONCESIONARIA...”.

“...9. EFECTO DE LA TERMINACIÓN. A terminación del contrato, la CONCESIONARIA acepta discontinuar de inmediato todo el uso de las Marcas y cualquier término que sea confusamente similar a ellas y borrarlas de su razón social, cooperar con la CONCEDENTE o su representante autorizado para solicitarle a las autoridades competentes que cancelen la inscripción del Contrato de todos los registro gubernamentales, destruir todos los materiales impresos que lleven cualquiera de las marcas, y que todos los derechos a las Marcas y el buen nombre relacionado con ellas deberá seguir siendo propiedad del CONCEDENTE...”. (folio 28)

3. En cuanto al convenio de licencia de uso, se logra determinar que el licenciado Jorge Tristán Trelles, es el representante de la empresa **CARALOE INC.**, en Costa Rica. (folios 115 a 116 y 120)

4. Que el signo “**MANAPOL**”, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 31 de julio de 1995, y vigente al 31 de julio de 2025, registro 92320, cuyo titular es **MANNATECH INCORPORATED**, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos de aloe secos y congelados para ser usados como aditivos en la manufactura de comidas, bebidas y cosméticos”* (folios 32 a 33 legajo de apelación)

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte de este Tribunal, el certificado expedido por el Secretario de Estado de Texas, contrato de licencia de marca comercial ente las empresas, el convenio de licencia de uso y certificación de la marca de fábrica “**MANAPOL**”.

Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En lo que atañe a lo que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), sobre el contrato de licencia de uso de marca, el artículo 35 establece lo siguiente:

“Artículo 35.-Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley.”

El capítulo VI de la Ley de Marcas, titulado “Terminación del Registro de la marca”, se establecen varios supuestos, para nuestro interés nos referiremos al control de calidad referido al contrato de licencia de uso de marca, que en su artículo 36 indica lo siguiente:

“Control de calidad. Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciatarario use la marca cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor. [...]

Al respecto considera este Tribunal, que los artículos anteriormente citados refieren a lo convenido por las partes en el Contrato de Licencia de Marca Comercial entre **CARRINGTON LABORATORIES, INC** (actualmente **MANNATECH INCORPORATED**) Y **CAROLE INC.**, lo cual tiene fuerza de ley entre las partes, por esta razón se desprende del expediente en estudio; y según las cláusulas 8 y 9 del contrato citado, que la parte apelante lleva razón en solicitar la cancelación de dicho contrato por cuanto la empresa **CARALOE INC.**, se encuentra inactiva y extinguida desde el 21 de mayo de 2010, siendo actualmente su status legal de “existencia caduca”, como consta a folios 4 a 17 del expediente principal, por tal circunstancia en aplicación a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley de Marcas; y en base a las cláusulas 8 y 9 del contrato antes mencionado, se debe cancelar la inscripción del mismo, ya que la empresa **CARALOE INC.**, se encuentra caduca, siendo que el concedente como titular de la marca “**MANAPOL**”, está facultado para solicitar dicha cancelación, pues de la cláusula 8 del contrato de licencia se desprende que cuando ocurra alguna intervención por parte de alguna autoridad gubernamental, en la que indica la insolvencia, disolución, la venta, la consolidación, la fusión o cualquier intervención, el concedente podrá dar por finalizado el contrato, como ocurre en el presente caso. Por ende, en aras de una adecuada publicidad registral que debe privar en los asientos registrales, no debe de permitirse la publicidad de una licencia con una empresa que se encuentra caduca desde hace más de nueve años y la cual no se encuentra operando.

Como se observa a folio 137 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Industrial notificó mediante correo certificado la solicitud de cancelación de la licencia de uso a la concesionaria cumpliendo con el debido proceso, como refiere el Voto 0325-2017, de las 09:05 horas del 04 de julio de 2017.

Cabe mencionar, con respecto al Voto 1393-2009 de las nueve horas con cinco minutos del tres de noviembre del dos mil nueve, emitido por este Tribunal, que refiere el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de denegatoria de las 14:53:55 horas del 12 de setiembre de 2018, rechazando la solicitud de cancelación del contrato de licencia de uso, no es de aplicación al caso concreto, ya que en este voto se discute la nulidad del asiento de anotación del Convenio de Licencia de Uso de la marca “**MONGOL**”, registro número 27909, por ende un derecho consolidado y no como sucede en el presente caso, en el cual existe una empresa ya extinta, caduca e inactiva, como ocurre en el presente caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y doctrina este Tribunal, admite el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CFA PROPERTIES INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:53:55 horas del 12 de setiembre de 2018, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANNATECH INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:53:55 horas del 12 de setiembre de 2018, la que en este acto **se revoca**, para que se cancele el asiento de inscripción del Contrato de Licencia de Uso, anotación 2/22531, asentado desde el 22 de julio de 1998. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con

los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM