

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0634-TRA-PI

Cancelación de marca (COYOTE) (49)

UGLY, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 104794)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0207-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de UGLY, INC. sociedad organizada y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cinco minutos veintiún segundos del veintitrés de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 09:22:38 horas del 20 de octubre del 2014, la licenciada Milagro Chaves Desanti, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, solicitó la cancelación de oficio del nombre comercial **COYOTE** registro 104794 por falta de uso que protege y distingue “Un bar y restaurante. Ubicado en el Mall San Pedro de Montes de Oca, San José, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once



horas cinco minutos veintiún segundos del veintitrés de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** En virtud de lo expuesto..., **SE RESUELVE: Se decreta el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso,... de la empresa UGLY INC., en contra del nombre comercial inscrito denominado “COYOTE”, con registro número 104794 y cuyo titular lo es la empresa HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O. S.A...**”

TERCERO. Que el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa UGLY INC., interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio de la resolución anterior y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



donde es titular HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O., S.A., inscrito desde el 24 de noviembre de 1997, para proteger en clase 49 un bar y restaurante. Ubicado en el Mall San Pedro de Montes de Oca, San José. (v.f. 55).

2. Que la sociedad HOTEL M.H.A.L.L SAN PEDRO M.O.,S.A se encuentra con el plazo social vencido. (v.f. 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 14:13:14 horas del 01 de diciembre del 2014 notificado al gestionante el 10 de diciembre del 2014, se le previno que demuestre mediante documento idóneo la existencia del liquidador legalmente designado e indicando su ubicación para su respectiva notificación, y se le advierte que de incumplir con el plazo expresado, se decretará el abandono de la solicitud; indica el Registro que a la fecha no se ha cumplido con la prevención realizada, por lo que decretó el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que de conformidad con el asiento registral del nombre COYOTE registro 104794, la dirección del establecimiento comercial es San Pedro de Montes de Oca, Mall San Pedro, primer piso y su giro comercial es un bar y restaurante, y que ha comprobado que dicho local no existe ni opera en la dirección indicada y que consta en la Oficina de Marcas, además de que esta sociedad titular del nombre comercial tiene el plazo vencido además de que no es contribuyente de ninguna patente de funcionamiento de operación

en el Mall San Pedro, concluyendo que el establecimiento no existe, siendo entonces que el Registro debe aplicar la normativa del artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que para dar traslado a esta acción no requiere de liquidador pues tomo solo en cuenta la primer parte del artículo mencionado, siendo que la resolución impugnada lesiona los derechos constitucionales de su mandante al impedir el ejercicio del derecho al comercio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la documentación que consta en el expediente, la representación de la empresa UGLY INC., solicita la cancelación del registro 104794 correspondiente al nombre comercial COYOTE, ya que la sociedad titular HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O., S.A., cédula de persona jurídica 3-101-152641 se le venció su plazo social, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial previene demostrar la existencia del liquidador y la dirección de éste para notificarle. Al no presentarse tal información, se declara el abandono.

Sin embargo, considera el Tribunal Registral Administrativo que no es dable pedir dichos requisitos. Si bien la solicitante pretende que, con base en la documentación ya existente dentro del expediente, se declare de oficio la cancelación por falta de uso del registro de nombre comercial y se le conceda el edicto para la publicación, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial primero ha de ser notificado el titular para que ejerza su defensa, artículos 68 y 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Pero, de acuerdo a los artículos 209 y siguientes del Código de Comercio, el inicio del procedimiento de liquidación de las sociedades no implica que ésta deba ser publicitada registralmente. Por ende, no se debe pedir a un tercero, o sea al solicitante de la acción de cancelación por no uso, que acceda a información que no consta de una forma pública, como sería quién es o son los liquidadores de HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O., S.A., y como lo indica la resolución de las 14:39:58 horas del 22 de octubre del 2014 “... *indicar todas las direcciones posibles del titular del signo a cancelar o la de sus apoderados...*” Aceptar la decisión del Registro conlleva que el procedimiento no pueda continuar y ello si eventualmente puede vulnerar el derecho del solicitante de la cancelación.



Los ejercicios realizados por el solicitante en busca de ubicar la representación física de la sociedad vencida reflejan su interés para no decretar el abandono de su gestión. Para conciliar las necesidades del debido proceso en cuanto al derecho de defensa del titular registral del nombre comercial sujeto a posible cancelación por falta de uso, y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado avance, encontramos la solución en la notificación por medio de edictos. Por ende, lo correspondiente es que se realice la notificación a quienes representen a la empresa HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O., S.A., a través de edictos, siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, a efecto, que el asunto que se ventila en el presente proceso no quede paralizado por pedir un requisito imposible que puede ser solventando de otra manera sin afectar al debido proceso.

De acuerdo a lo expuesto, cabe traer a colación, el Voto número 029-2005 dictado por este Tribunal a las 9:45 horas del 10 de febrero del 2005, que citando al tratadista Fiorini Bartolomé, en punto a la notificación y publicación de los actos administrativos, y el Voto N° 1736-00 de las 15: 51 horas de 22 de febrero del 2000, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la notificación por edicto, por su orden manifiestan:

“... La publicación se dirige a lo general, mientras que la notificación se dirige a lo individual. La instrumentación técnica que se utilice para este conocimiento no tiene importancia, pues lo fundamental es que los interesados tengan conocimiento del objeto del acto. Cuanto más particularizado el acto, mayor es la técnica jurídica que se establece para obtenerse su conocimiento por los interesados. La práctica demuestra que la notificación personal es una garantía necesaria para el ejercicio del derecho de defensa.” (FIORINE, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos Aires, Tomo 1, 1968, pág. 349).

“Razonamiento que es similarmente aplicable al deudor en cuanto a que la notificación por edictos -prevista no como regla sino como mecanismo de última

instancia, ante el fracaso de los medios de notificación ordinaria- lo que persigue precisamente es el agotamiento de las vías razonablemente disponibles para poner en su conocimiento la existencia de la litis y permitirle apersonarse en defensa de sus intereses.”

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de UGLY, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cinco minutos veintiún segundos del veintitrés de junio del dos mil quince, la que en este acto se revoca, para que el Registro referido continúe con la notificación por edicto a quienes representen la empresa HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO M.O., S.A., siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, si afectar el debido proceso.

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 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de UGLY, INC. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las once horas cinco minutos veintiún segundos del veintitrés de junio del dos mil quince, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro referido continúe con notificación por edicto a quienes representen a la sociedad HOTEL M.H.A.L.L. SAN PEDRO



M.O.,S.A siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, sin afectar al debido proceso. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10