
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2023-0013-TRA-PI****SOLICITUD DE TRASPASO DE MARCA****TENDAM RETAIL S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2-141860)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0086-2023**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y un minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, vecino de Heredia, como apoderado especial de **TENDAM RETAIL S.A.**, empresa organizada y constituida conforme las leyes de España, domiciliada en Avda. del Llano Castellano, 51, 28034, Madrid, España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:06 del 17 de octubre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado **Néstor Morera Víquez**, de calidades indicadas, apoderado especial de **TENDAM RETAIL S.A.**, solicitó el

traspaso de la marca  , perteneciente a la empresa: **AT LEAST S.A.**,

organizada conforme las leyes de España, domiciliada en Pantoja, 14-28002, Madrid, España, registro número 208338, clases 03,09, 14, 18, 25, fundamentado en que la empresa titular de la marca cedió los derechos referentes a su marca, a la compañía **TENDAM RETAIL S.A.** Además, aporta testimonio notarial autenticado y apostillado, en el que acredita la cesión y venta de la marca a través de un proceso judicial de administración concursal y el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova, en virtud del auto judicial 356/2019 de 20 de noviembre de 2019, dio fe en escritura pública de esa actuación.

Mediante auto de prevención de forma de las 14:39:48 del 26 de abril de 2022, el Registro de Propiedad Intelectual, solicita al representante legal de la empresa **TENDAM RETAIL S.A.**, que en el plazo de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 99 del Código Procesal Civil, inciso 3, aporte el reconocimiento de la sentencia extranjera del Proceso judicial de Administración concursal llevado a cabo en España, y advierte que de no cumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (Ver folio 73 del expediente administrativo).

El día 14 de julio de 2022, el apelante presentó fotocopia del documento presentado el día 29 de junio de 2022 ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que se refiere a testimonio de resolución del auto N° 356/2019, del Juzgado de lo Mercantil N°10 de Madrid; en donde consta la autorización para traspasar el signo distintivo; documento que se encuentra debidamente apostillado y solicita en reiteradas ocasiones diferentes prórrogas por cuanto el reconocimiento de la resolución se encuentra en trámite y el tiempo que transcurra al efecto no depende de esa representación.

Luego de otorgar distintas prórrogas, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:53:06 del 17 de octubre de 2022, resolvió declarar el

abandono de la solicitud por haber transcurrido el plazo otorgado en la prevención y ordena el archivo del expediente.

La representación de la empresa **TENDAM RETAIL S.A.**, impugnó lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios que el 29 de junio de 2022 se presentó ante la Sala Primera la debida solicitud de reconocimiento de sentencia, que a la fecha no ha sido resuelta. Durante el trámite se solicitaron 4 prórrogas sin embargo la última fue rechazada, por lo que se causa un perjuicio al titular por cuanto se impone una sanción sin considerar que han demostrado la imposibilidad material para cumplir con el requerimiento, debido a que el cumplimiento depende de la Corte Suprema de Justicia y no del titular de la marca. Por lo que se solicita al amparo de los principios pro-usuario, de economía procesal de saneamiento la admisión del recurso y el otorgamiento de la prórroga respectiva.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso los siguientes:

1. El apelante presentó en reiteradas ocasiones fotocopia del documento presentado ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el día 29 de junio de 2022, que se refiere a testimonio de resolución del auto N° 356/2019, del Juzgado de lo Mercantil N°10 de Madrid; en donde consta la causa adquisitiva del signo distintivo; documento debidamente apostillado. (Visible a folios 90 al 103 y 148 al 163 del expediente principal)
2. El apelante presentó testimonio emitido por el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova, donde consta que en la escritura 142 del 16 de enero de 2020, en virtud del auto judicial 356/20109 de 20 de noviembre de 2019 dictado por el Juzgado de lo Mercantil N° 10 de Madrid, **AT LEAST S.A.**, cedió los derechos referentes a su marca, a la compañía **TENDAM RETAIL S.A.**; documento debidamente apostillado. (Visible a folios 03 al 07 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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. Revisado el expediente por este Tribunal, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución de archivo, declara el abandono de la solicitud, con base en que ese Registro emitió el auto de prevención de las 14:39:48 del 26 de abril de 2022, en el que solicitó en un plazo de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 99 del Código Procesal Civil, inciso 3, aportar el reconocimiento de la sentencia extranjera correspondiente a la resolución del auto N° 356/2019, del Juzgado de lo Mercantil N° 10 de Madrid.

La representación de la solicitante atiende dicha prevención por última vez el día 06 de octubre de 2022, solicitando una nueva prórroga, y el Registro de la Propiedad Intelectual dicta auto de las 15:27:39 horas del 17 de octubre de 2022, donde tiene por no admitida la solicitud de prórroga.

Observa este Tribunal que en el presente caso consta desde un inicio, la presentación al Registro del testimonio emitido por el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova, de la escritura 142 del 16 de enero de 2020 en la que **AT LEAST S.A.**, cedió los derechos referentes a su marca, a la compañía **TENDAM RETAIL S.A.**, a tenor de lo dispuesto en el auto judicial 356/20109 de 20 de noviembre de 2019 dictado por el Juzgado de lo Mercantil N° 10 de Madrid, documento que se encuentra debidamente apostillado.

El documento presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual por parte del apelante, demuestra la legitimación que ostenta para solicitar la transferencia del signo marcario, debidamente autorizado conforme se señala en la resolución judicial que también aporta, y es un documento válido; por lo que en virtud de la política de saneamiento seguida por este Tribunal, fundamentada en los principios de verdad real, in dubio pro actione, celeridad y economía procesal, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado por los numerales 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, y dado que existe a folios 03 al 07 del expediente administrativo, el testimonio de traspaso, y que la resolución judicial española, lo que concede es la autorización para llevar a cabo este, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley de marcas citada:

Artículo 31.- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa.

[...]

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.

[...]

Por lo anterior, considera este Tribunal, que a la luz de la documentación agregada al expediente, donde se presenta el documento de traspaso guardando las formalidades correspondientes, lo que procede es revocar la resolución recurrida, ordenando que se continúen los procedimientos relacionados con la solicitud de cesión de derechos marcarios, en virtud de que, desde el inicio del proceso la parte interesada aportó el documento que permite proseguir con el trámite de dicha solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, procede este Tribunal a declarar con lugar el recurso interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de **TENDAM RETAIL S.A.**, contra la resolución venida en alzada, para ordenar en su lugar la continuación del trámite del solicitante, con el conocimiento por el fondo del asunto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de **TENDAM RETAIL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:06 del 17 de octubre de 2022 la que **SE REVOCA**, para ordenar en su lugar la continuación del trámite del solicitante, con el conocimiento por el fondo del asunto. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 02:17 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 03:24 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 02:37 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 02:03 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 02:50 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.70