
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0530-TRA-PI

**SOLICITUD DE TRASPASO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ARGILETZ”**

NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
anotación 2-131542, registro 214157)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0182-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y dos minutos de nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de **MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ**, de nacionalidad francesa, con domicilio en 1 Chemin de la Glacière, 77910 Germigny L`Eveque, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:35 horas de 9 de octubre de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 23 de octubre del 2019, la abogada Vargas Uribe, en su condición dicha, solicitó el traspaso de la marca de fábrica y comercio **ARGILETZ**, registro 214157.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictó abandono de la solicitud de cesión y ordenó el archivo del expediente.

El 27 de octubre del 2020 la representación de **MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ** interpone recurso de apelación en contra de la resolución referida y en sus agravios manifestó: 1. Que el 23 de octubre del 2019, se presentó transferencia de MR. JEAN HEITZ a favor de MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ, la cual se indicó que era una donación por sucesión, así como documento donde se aclara que, en caso de muerte, los bienes pasarán a ser propiedad de su esposa. La voluntad del causante fue oficialmente expresada y autenticada en el documento presentado junto con la solicitud inicial. 2. Que el 31 de marzo del 2020, se presentó copia del documento de traspaso inscrito en Francia, siendo este el documento idóneo que demostraba la efectiva transferencia de dicha marca. 3. Que en el período comprendido entre la fecha de la apelación interpuesta y el plazo que el Tribunal Registral Administrativo ha otorgado, la copia certificada expedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, debidamente apostillado, pudo ser enviada a Costa Rica, y aportada con este escrito. 4. Que en dicho documento se hace constar que 3 meses antes de la solicitud de transferencia depositada en Costa Rica la marca ya estaba inscrita a favor de su representada, por lo que no existe ningún tipo de conflicto en cuanto a la veracidad de la titularidad de mi representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. Que por medio de atestación aportada se constata contrato de matrimonio mediante el cual MR. JEAN HEITZ y MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ,

convienen que, a la muerte del primero de ellos, los bienes de la comunidad pertenecerán en totalidad al esposo sobreviviente (folio 3 a 6 expediente principal).

2. Que en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Marcas, República Francesa, se encuentra inscrita la transmisión total de propiedad de la marca de fábrica y comercio ARGILETZ, de MR. JEAN HEITZ a favor de MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ (folios 13 a 21 y traducción oficial folios 25 a 27 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró abandono de la solicitud de traspaso de la marca de fábrica y comercio ARGILETZ, por considerar que después de haberse realizado la prevención de aportar documento idóneo en Costa Rica para que el traspaso solicitado surta efectos, y siendo que no se cumplió, a criterio de dicha autoridad Registral, con lo requerido, se procedió al archivo del expediente.

En la resolución recurrida se indica:

[...] Analizada la presente solicitud de transferencia, se logra constatar que una de las partes se encuentra fallecida, así mismo lo que se presenta en

lugar de un documento de traspaso es un escrito que no puede ser tomado en cuenta como contrato de traspaso ya que en la legislación costarricense no existe la figura legal ahí contenida. Es claro que las donaciones se hacen entre vivos y lo que procede luego de la muerte de una de las partes, es abrir un proceso sucesorio en sede judicial o notarial para distribuir los bienes adquiridos en matrimonio, pero no una donación después de la muerte de uno de los cónyuges. [...]

La representación de la apelante expresó que la documentación idónea que demuestra la ley extranjera que respalda la transferencia de la marca, corresponde a la documentación aportada tanto en el expediente principal como en el legajo de apelación, y que se refieren a la atestación del contrato de matrimonio y el certificado de la transmisión total de la propiedad de la marca ARGILETZ, emitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Marcas, República Francesa.

Dicho argumento es avalado por este Tribunal, al cual le merece credibilidad la prueba aportada en primera instancia y visible del folio 3 al 7 del expediente principal, así como la que consta en segunda instancia del folio 13 al 27 del legajo de apelación, de la cual se evidencia que, efectivamente, en el país origen de los hechos se registró la transferencia del signo ARGILETZ, de su titular MR. JEAN HEITZ a favor de MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ.

Obsérvese que la legislación costarricense, por medio del Código Civil, regula lo referente a la aplicación de normas extranjeras a situaciones jurídicas en el ámbito costarricense. De interés al presente asunto, el Código Civil establece:

[...] Artículo 27: Para la interpretación de un contrato y para fijar los defectos mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el contrato; pero si los contratantes tuvieran una misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su país.

En los testamentos se aplicarán las leyes del país donde tuviere su domicilio el testador.

Respecto de matrimonios, atenderá a las leyes del lugar donde hubieren convenido en establecerse los cónyuges; y, a falta de ese convenio, a las del país donde tenga su domicilio el cónyuge demandado, o, en el caso de separación a las del domicilio de cualquiera de ellos. [...]

El artículo citado abarca tres supuestos: uno en materia de contratos, otro referente a los testamentos y por último lo relativo a matrimonios. En el tema que nos ocupa, sea la validez o no del contrato de matrimonio celebrado por las partes y sus efectos sobre los bienes de estos después de la muerte en otros países distintos a los de su origen, se debe en primer lugar relacionar la norma transcrita con el artículo 1022 del Código Civil y 166 del Código de Bustamante, los cuales indican que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse lo que indican. De esta forma y en cuanto a su interpretación, debe privar el principio de conservación de los contratos, definido por el diccionario usual del Poder Judicial:

Principio de conservación de los contratos: Precepto o regla que establece que la interpretación o integración de los contratos debe efectuarse de modo que, hasta donde sea posible, se conserve su validez. El principio de conservación del contrato "se deriva de la necesidad tanto económica como jurídica de no frustrar el fin que las partes han tenido en mira al contratar,

teniendo presente que la intención de las mismas, lógicamente, debiera ser el logro de las prestaciones mutuamente pretendidas; esto es, el interés particular que los ha llevado a formalizar en cada caso el negocio jurídico.

En segundo término, el artículo 30 del Código Civil señala: *“El que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la existencia de éstas.”*.

Siendo que si en la República Francesa, conforme a la documentación aportada del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Marcas, se deriva que la ley que acuerpa este tipo de traspasos existe y está vigente, se cumple con lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico para tener validez y acuerpar lo solicitado.

Razón por la cual considera este Tribunal que en Costa Rica no existe un impedimento real para que se deniegue el traspaso de la marca solicitada, y no procede, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitar que se tenga que realizar un sucesorio cuando las leyes del país de origen no lo hacen.

Así, son de recibo los agravios expresados por la recurrente, y al no ser de recibo el motivo que fundó la denegatoria, concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución venida enalzada, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de traspaso, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe representando a MS. NADIA JEANNE KOTCHENKO HEITZ, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:35 horas del 9 de octubre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de traspaso si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.

CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.80