
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0481-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION DE NOMBRE COMERCIAL

QUESOS ABARCA A B S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 1992-2672- 127732)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0201-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y seis minutos del quince de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la señora María Melina Abarca González, mayor de edad, soltera, estudiante, con cédula de identidad 3-466-673, vecina de Cartago, apoderada especial de la empresa QUESOS ABARCA A-B, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-645186, domiciliada en Cartago, Oreamuno, Cipreses, 700 metros al este y 100 metros sureste de la Iglesia Católica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:58:56 horas del 8 de julio del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **QUESOS ABARCA A-B, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la cancelación del nombre comercial **EL QUETZAL**, registro 81251, cuyo titular fue el señor Miguel Ángel Serrano Brenes, con cédula de identidad 3-075-872, quien falleciera el 17 de mayo del 2011.

El interés de dicha solicitud es para pedir al Registro dicho la inscripción del nombre

comercial  .

Ante esta solicitud el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:08:38 horas del 15 de mayo del 2019,

(...) PREVIENE al interesado para que en el plazo de seis meses: Demuestre mediante documento idóneo (certificación) la existencia del albaceazgo correspondiente, el cual deberá estar debidamente legalizado tal y como lo indica la normativa de rito.

Ante esta prevención, que la recurrente consideró imposible de cumplir, solicitó al Registro dictar resolución de fondo renunciando al plazo establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que ante el Tribunal exponía los agravios respectivos. El Registro de la propiedad Industrial en resolución de las 13:58:56 horas del 8 de julio del 2019 decretó el abandono de la solicitud de cancelación, ya que la parte no cumplió con lo ordenado en dicha prevención. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de julio del 2019, la representante de la empresa QUESOS ABARCA A-B, S.A., interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que no se encuentra ajustada a derecho la resolución que deniega y ordena el abandono de dicho expediente, basándose en que materialmente es imposible demostrar la existencia de un albaceazgo en la defunción del señor Miguel Ángel Serrano Brenes, y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Marcas, debe procederse a la cancelación del nombre comercial 81251, para que una vez cancelado se sirva inscribir de forma definitiva el nombre que su representada mantiene en proceso de inscripción. Lo anterior debido a que no se amerita dar protección legal a derechos que son personalísimos y que se extinguen con la muerte del titular.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. 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 necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal discrepa de la exigencia del Registro de origen, relativa a la demostración del solicitante de la existencia de documento idóneo que demuestre el albaceazgo en la sucesión del señor Miguel Ángel Serrano Brenes, para la continuación de la solicitud de cancelación del nombre comercial . La petición del Registro en el caso de estudio resulta improcedente, ya que si bien el titular del nombre comercial falleció, el inicio de un proceso sucesorio sea en sede judicial o notarial, o, el nombramiento del albacea, no es una información que se desprenda de los asientos registrales.

Por consiguiente, no se puede exigir a un tercero, en este caso al solicitante de la acción de cancelación del signo, que acceda a información que no consta de forma pública, para determinar quién será el administrador dentro de un sucesorio de los bienes, y en este caso en especial, del nombre comercial cuyo titular es el señor Miguel Ángel Serrano Brenes. Tampoco está de acuerdo este Tribunal con la solicitante, cuando pretende que, con base en la documentación existente en el expediente, se declare la cancelación por falta de uso del registro de la marca “El Quetzal”.

El Registro de la Propiedad Industrial ha sido enfático en indicar y en eso sí está de acuerdo esta Autoridad, en que primero se debe notificar al titular marcario o su sucesión, a efecto de garantizar el derecho de defensa, tal y como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al decir: “... **A solicitud de cualquier persona interesada y**

previa audiencia del titular del registro de la marca, El Registro (...) cancelará el registro de una marca (...)". En el mismo sentido garantiza ese derecho de defensa los artículos 3 y 49 del Reglamento a dicha ley, artículo 21 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, todos en concordancia con el propio artículo 39 de la Constitución Política que garantiza el derecho de defensa que se materializa en el derecho a ser oído, derecho a ofrecer prueba, en el derecho a ser notificado y con el artículo 239 de la Ley General de la Administración Pública que indica: **“Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser comunicado al afectado, de conformidad con esta ley”**. Asimismo, el artículo 240 inciso 1° siguiente dispone: **“Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos”**.

De acuerdo con lo expuesto, cabe traer a colación lo dictaminado en el Voto 0207-2016 dictado por este Tribunal a las quince horas diez minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en relación con la notificación y publicación de los actos administrativos. Para tal efecto se citó al tratadista argentino FIORINI, Bartolomé que sobre el tema dice:

“... 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. (FIORINI, Bartolomé. Manual de Derecho Administrativo. Editorial La Ley, Buenos Aires, Tomo 1, 1968, pág. 349).

Aceptar la decisión del Registro contenida en la resolución que se revisa en esta instancia, conllevaría a aceptar que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, sí puede vulnerar el derecho del solicitante a ejercer la acción de cancelación por falta de uso.

Para conciliar el respeto al debido proceso en cuanto a garantizar el derecho de defensa del titular marcario o sus herederos, sujetos a una posible cancelación por falta de uso y al mismo tiempo lograr que el procedimiento continúe y no se paralice, encontramos la solución en la notificación por medio de edictos, que se encuentra regulada en el Derecho Registral en el artículo 21 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, así como en la citada norma 240 inciso 1° de la Ley General de la Administración Pública. Por ende, lo correspondiente es que se realice la notificación a quienes representen al señor Miguel Ángel Serrano Brenes 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, tal como se indicó, no quede paralizado por pedirse un requisito imposible que puede ser solventado de otra manera sin afectar el debido proceso.

También sería muy importante la gestión por parte de la recurrente sobre la verificación de la existencia del local comercial que protege el nombre comercial El Quetzal, cuya ubicación según folio 9 del legajo de apelación, es: *“En 3 de junio de Copey” de Dota, Carretera Interamericana, Km 71, mano derecha*”.

Así las cosas, contraria a la tesis contenida en la resolución recurrida, estima este Tribunal que debe acudir a la solución brindada por la normativa registral y administrativa vigente y, procurar notificar a los posibles interesados (causahabientes) del título marcario. Es importante agotar esta solución a efecto de continuar con el proceso de cancelación de la marca, determinando incluso por parte del recurrente y por medio de documento idóneo, la existencia del local comercial en el domicilio que se indica en la publicidad registral.

Bajo ese conocimiento, no es posible cancelar un nombre comercial violentando el debido proceso, ya que el hecho del fallecimiento del titular del signo no implica de pleno derecho la cancelación de éste. Es importante señalar a la recurrente que la interpretación que da del artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es incorrecta, pues con la

defunción del titular del nombre comercial, no se pierde el derecho que tienen los herederos para continuar con el nombre comercial inscrito, y es por medio de un proceso sucesorio que se determinará la nueva titularidad del nombre comercial. El artículo 64 se refiere a la extinción de la empresa o establecimiento que lo usa, y en este caso bajo este momento procesal, no existe certeza de que ese nombre comercial se haya dejado de utilizar en el establecimiento comercial cuya ubicación se indica en la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación, interpuesto por la empresa **QUESOS ABARCA A-B, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:58:56 horas del 8 de julio del 2019, la que en este acto se revoca por nuestra razones. Continúe el Registro referido con el trámite de notificación por edicto a quienes representen al causante, señor Miguel Ángel Serrano Brenes, siguiendo para ello los principios y la normativa que generalmente se aplica para este tipo de notificación, sin afectar el debido proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la señora María Melina Abarca González, en su condición de apoderada especial de la empresa **QUESOS ABARCA A-B, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:58:56 horas del 8 de julio del 2019, la que en este acto *se revoca*, pero por las razones aquí indicadas. Continúe el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de notificación por edicto, siguiendo para ello los principios y la normativa que generalmente se aplica para el proceso de notificación, sin afectar el debido proceso. Sobre lo decidido 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 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. **NOTIFÍQUESE-.**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33