

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0021-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “LIVE”

PAUL ANDRÉ TINOCO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 200133 (96535)

Marcas y otros signos

VOTO No. 0205-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del once de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018, en representación de **PAUL ANDRE TINOCO**, mayor, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-579-343 en su condición de titular de la **marca “LIVE”** con registro **No. 200133**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:29:34 horas del 13 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril de 2015 el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en representación de la empresa **LIVE SERVICES GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-686693, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **“LIVE”**, inscrita en clase 41 internacional a nombre de Paul Andre Tinoco.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:12 horas del 11 de junio de 2015, se procedió a dar TRASLADO AL TITULAR sobre la acción de cancelación por falta de uso en contra de su signo.

TERCERO. Que la resolución de las 15:28:12 horas del 11 de junio de 2015 fue debidamente notificada al señor André Tinoco a las 12:05 horas del 8 de octubre de 2015.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:29:34 horas del 13 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “LIVE” con registro 200133.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución citada y en razón de esto conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de utilidad para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios

“LIVE” con registro **200133**, vigente desde el 16 de abril de 2010 y hasta el 16 de abril de 2020, a nombre de **Paul André Tinoco** cuyo domicilio es: Montes de Oca, San Pedro en el Oficentro Mall San Pedro, frente al Banco de Costa Rica (folio 21 de legajo de apelación).

2.- Que mediante resolución de las 15:28:12 horas del 11 de junio de 2015, el Registro dio traslado de la acción de cancelación por falta de uso al titular Paul Andre Tinoco, (folio 13).

3.- Que mediante resolución de las 10:46:29 horas del 19 de agosto de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial previno a la gestionante que indicara una nueva dirección o medio para notificar al titular del signo cuya nulidad propone (folio 20).

4.- Que la gestionante Live Services Group S. R. L. solicitó se procediera a notificar al titular del inicio de estas diligencias, mediante publicación de edictos (folio 21).

5.- Que los edictos relacionados fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los días 30, 31 de marzo y **1° de abril de 2016**, (folios 24 a 27).

6.- Que la resolución de las 15:28:12 horas del 11 de junio de 2015, mediante la cual se dio traslado de la acción de cancelación por falta de uso, fue debidamente notificada en la oficina de Paul Andre Tinoco el **8 de octubre de 2015**, (folio 14).

7.- Que el titular del signo cuya nulidad se propone no se apersonó en defensa de sus derechos ni indicó algún medio para recibir notificaciones (folios 14 a 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter y que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud presentada por la empresa LIVE SERVICES GROUP SRL, declarando la nulidad del signo “LIVE” inscrito con registro 200133 a favor de Paul Andre Tinoco y que protege: *“Los servicios de una productora, organizadora y promotora de eventos de esparcimiento, sociales, deportivos y culturales en clase 41 internacional”*. Lo

anterior, en virtud de que su titular no se apersonó a contestar el traslado de la gestión, ni acreditó el uso de su signo; en forma real y efectiva, en el mercado costarricense.

Inconforme con lo resuelto, **el licenciado Van Der Laat Robles**, en representación del titular del signo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al 3 de octubre de 2016 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada, exponiendo sus argumentos sobre el uso de la marca.

CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE QUE DIO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A ESTE PROCEDIMIENTO. Tratándose de solicitudes de cancelación o nulidad de registros marcarios, el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con los numerales 3 inciso e), 8, 48 y 49 del Reglamento a dicha Ley, establecen las pautas a seguir en este procedimiento. Evidentemente se incluye en este procedimiento la obligación de notificar al titular del registro que se solicita sea cancelado, en resguardo de los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa, los cuales está obligada a observar la Administración, tal y como lo indica el citado numeral 39 en su párrafo primero: *“A solicitud de cualquier persona interesada y **previa audiencia del titular del registro de la marca**, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación...”* (agregado el énfasis).

Analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, queda claro para este Tribunal que mediante la resolución dictada a las 15:28:12 horas del 11 de junio de 2015, se dio traslado al titular sobre la acción de cancelación por falta de uso en contra de su signo y que ésta le fue debidamente notificada en su oficina el **8 de octubre de 2015**. Adicionalmente, esta misma resolución fue notificada mediante la publicación de edictos en La Gaceta números 61, 62 y 63 de fecha 30, 31 de marzo y **1° de abril de 2016**. Sin embargo, el señor Paul André Tinoco no se pronunció al respecto -dentro del término de un mes que le fuera

conferido en cada una de estas notificaciones- y tampoco señaló medio para que le fueran comunicadas las resoluciones posteriores.

Cabe señalar que, en la resolución de traslado se le indicó en forma expresa: *“Se les previene a las partes el señalamiento de lugar o medio para recibir notificaciones y se advierte al titular que de no indicarlo, o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho (...), quedará notificado de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran VEINTICUATRO HORAS después de dictadas, conforme lo dispone los artículos 11 y 34 de la Ley de Notificaciones, Ley N° 8687. A manera de excepción y en caso de que esta resolución sea notificada mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que medie apersonamiento del titular al proceso con el respectivo aporte del medio o lugar para recibir notificaciones, se aplicará lo dispuesto en los artículos 239, 241 incisos 2, 3 y 4 y 242 de la Ley General de la Administración Pública...”* (ver folio 13)

Respecto de la **notificación al titular** de un signo marcario cuya cancelación se solicita, el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002), dispone que debe darse audiencia al titular del registro a cancelar, a efecto de que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Siendo que en esa notificación debe observarse lo establecido en los artículos 3 inciso d) y 8 de ese mismo Reglamento. Esta última norma establece que esta comunicación se hará, entre otros: *“en la dirección señalada por el solicitante por correo certificado”* (inciso b)

También resulta aplicable a este procedimiento lo establecido en la Ley de Notificaciones Judiciales, que es la Ley N° 8687 publicada en la Gaceta de 29 de enero 2009, en cuyo artículo primero se delimita su ámbito de aplicación indicando: *“...Siempre que no exista norma especial en contrario, esta Ley será aplicable a los procedimientos del Estado y sus instituciones, regulados por la Ley general de la Administración Pública...”*

Cabe agregar que, en el caso bajo estudio resulta aplicable lo relativo a la **notificación automática**, así como la **notificación por medio señalado**, establecidas en los artículos 11 y 34 de la Ley 8687, que en lo que interesa disponen:

“Artículo 11. Notificación automática

A la parte que, en su primer escrito o prevenida al efecto por el juez, no indique el medio conforme a esta Ley, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias...”

“Artículo 34. Notificación por medio señalado

Con las salvedades establecidas en esta Ley, las resoluciones no comprendidas en el artículo 19 de esta Ley, se notificarán por correo electrónico, por fax, en casilleros, en estrados o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación; para ello, **la parte tiene la obligación de señalar un medio conforme al artículo 36 de esta Ley.** (...).

Con la finalidad prevista en el párrafo anterior, **las partes indicarán en su primer escrito, el medio escogido para recibir notificaciones.** No obstante, el juez, en su primera resolución, prevendrá al demandado sobre el cumplimiento de esta carga procesal. En ambos casos, la **omisión producirá las consecuencias de una notificación automática...**” (agregado el énfasis)

Lo anterior debe analizarse en concordancia con lo que al efecto dispone la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 240 y 243:

“Artículo 240.

1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos.
2. Cuando un acto general afecte particularmente a persona **cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el expediente** o sea conocido por la Administración, el acto deberá serle también notificado.” (agregado el énfasis)

“Artículo 243.

- 1) La notificación podrá hacerse personalmente, por medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no hay señalamiento al efecto hecho por la parte interesada, **la notificación deberá hacerse en la residencia, el lugar de trabajo o la dirección del interesado, si constan en el expediente por indicación de la Administración o de cualquiera de las partes.**
- 2) En el caso de notificación personal, servirá como prueba el acta respectiva firmada por el interesado o el notificador o, si aquel no ha querido firmar, este último dejará constancia de ello.
- 3) Cuando se trate de telegrama o carta certificada, la notificación se tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada por quien hace la entrega.
- 4) Cuando no se trate de la primera notificación del procedimiento ni de otra resolución que deba notificarse personalmente, las resoluciones se podrán notificar por correo electrónico, fax o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación. Para tal efecto, **las partes indicarán, en su primer escrito, el medio escogido para recibir las notificaciones posteriores.** Cuando se utilicen estos medios, las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en la administración respectiva.
- 5) Se faculta a la Administración para que, además de las formas de notificación previstas en esta Ley, implemente otras modalidades de notificación, cuando los sistemas tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido proceso y no se cause indefensión.” (agregado el énfasis)

En razón de lo anterior, es claro que la resolución de traslado al titular del signo con registro 200133 se realizó el día **8 de octubre de 2015**, en la oficina de Paul André Tinoco, que es el lugar que consta en la publicidad registral, toda vez que en esa inscripción se indica como domicilio de su titular *“Montes de Oca, San Pedro en el Oficentro Mall San Pedro, frente*

al Banco de Costa Rica, Costa Rica” (ver folio 21 del legajo de apelación).

Aunado a ello, ya desde el 19 de agosto de 2015, la Autoridad Registral había tomado las previsiones necesarias para notificar por edicto, en virtud de que a esa fecha aún no se había logrado efectuar la notificación conforme a derecho (ver folio 20 del expediente principal) y producto de ello, la publicación del tercer edicto fue el **1° de abril de 2016**.

Visto lo anterior, es evidente que en este asunto **opera la notificación automática**, toda vez que, a pesar de que el traslado de estas diligencias de cancelación fue notificado al señor André Tinoco mediante dos vías (en su oficina el 8 de octubre de 2015 y por edicto en abril de 2016), éste no se apersonó en defensa de sus derechos ni indicó algún medio para recibir notificaciones respecto de este procedimiento. Por ello las resoluciones posteriores deben tenerse por notificadas; a este interesado, con el solo transcurso de veinticuatro horas después de que se dicten. Esto es, dado que la resolución final fue dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:34 horas del viernes 13 de mayo de 2016, ésta quedó debidamente notificada a Paul André Tinoco el lunes **17 de mayo de 2016** y en consecuencia **su recurso resulta extemporáneo ya que fue presentado hasta el 3 de octubre de 2016**, esto es: más de cuatro meses después.

De este modo, resulta evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto N° 35456-J del 30 de agosto de 2009), cuyo párrafo final establece: “*artículo 20. Trámite del recurso. (...) En caso de que el recurso de apelación no haya cumplido con alguno de los requisitos de admisibilidad, sin trámite alguno el Tribunal lo declarará mal admitido, y una vez firme la resolución respectiva, el Juez Tramitador devolverá el expediente al Registro de origen para lo de su cargo*”, debe ser declarado mal admitido y en consecuencia mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución dictada a las 10:29:34 horas del 13 de mayo de 2016.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **MAL ADMITIDO** el recurso de apelación presentado por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES** en representación de **PAUL ANDRE TINOCO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:34 horas del 13 de mayo de 2016, la cual se confirma para que se anule la marca “**LIVE**” con registro **No. 200133**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Katia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora