

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**Expediente 2019-0102-TRA-PI**

**Cancelación por falta de uso del nombre comercial “BAR IMPERIAL”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11570)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0250-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:01 horas del 26 de noviembre de 2018.

***Redacta la Juez Ureña Boza, y;***

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2017 por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición citada, solicitó la cancelación del nombre comercial “**BAR IMPERIAL**”, registro **11570**, propiedad del señor **URIAS UGALDE HIDALGO**.

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 08:45:14 horas

del 7 de junio de 2018, le previno al gestionante que: “...*SE PREVIENE al interesado para que en el plazo de seis meses: Demuestre mediante documento idóneo (certificación tal y como lo indica la normativa de rito), la existencia del albaceazgo correspondiente sea quien representa al titular registral del signo y a quien debe efectuársele la notificación del presente proceso, lo anterior con fundamento en la normativa señalada anteriormente. Se advierte al promovente que, de incumplir con lo requerido, se decretará el abandono de la solicitud de nulidad presentada, conforme al 85 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, según corresponda...*”. Así las cosas, ante el incumplimiento de lo prevenido por parte del solicitante, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:55:01 horas del 26 de noviembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO En virtud de lo expuesto y normativa citada, se RESUELVE: Se decreta el abandono de la solicitud de cancelación, promovido por Marianella Arias Chacón apoderada especial de la sociedad PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra el nombre comercial BAR IMPERIAL, registro 11570, propiedad de URIAS UGALDE HIDALGO... NOTIFIQUESE...*”.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Arias Chacón, interpuso recurso de apelación, y expresó sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

1. Indica que le es imposible demostrar ante el Registro la existencia del albaceazgo correspondiente del que representa al titular del registro en cuestión. Es evidente que tal petición no puede ser cumplida y es por ello que dicha autoridad procedió archivar la solicitud de cancelación.
2. Según el voto 207-2016, no procede la declaratoria del abandono, “*no se puede pedir a un tercero, o sea al solicitante de la acción de cancelación por no uso, que acceda a la información que no consta de forma pública, como sería quienes son los liquidadores*”

Se realizó lo que materialmente era posible, evidenciando un interés en mantener activo el expediente.

3. En la dirección que se indica en el registro a cancelar, sea San José, calle 6, avenida 2<sup>a</sup>, no existe ningún establecimiento mercantil denominado BAR IMPERIAL, el titular falleció desde el 10 de agosto de 2008, lo que hace evidente que no existe un bien jurídico a tutelar, no existe el establecimiento mercantil. La legislación claramente establece que un nombre comercial se extingue con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, como el caso en cuestión.
4. Corresponde en este caso, hacer una notificación a los terceros interesado por medio de edicto, con el fin de no alterar el debido proceso. El Registro no permitió esa opción y se limitó a solicitar la demostración del albaceazgo. Solicita anular lo actuado y ordenar se permita publicar por medio de edicto la acción de cancelación.

**SEGUNDO.** Que a la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado y que resulta relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

1. Que el señor URIAS UGALDE HIDALGO, cédula de identidad 2-0063-0968, titular del nombre comercial “BAR IMPERIAL”, registro 11570, inscrito el 14 de mayo de 1949, para proteger y distinguir: una cantina y café, ubicada en calle 6, avenida 2da, falleció el día 10 de agosto del 2008, según certificación de acta de defunción visible a folio 8 del expediente principal.

**CUARTO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho no probado y que resulta relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

1. Que en la provincia de San José, cantón Central, distrito Hospital, calle 6, avenida 2 da, no existe un bar denominado **BAR IMPERIAL**, lo anterior conforme acta notarial aportada a folio 9.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, la representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicita la cancelación del nombre comercial **“BAR IMPERIAL”**, registro **11570**, propiedad del señor **URIAS UGALDE HIDALGO**, ya que no existe establecimiento comercial como lo constata el acta notarial y el titular (persona física), falleció desde el año 2008, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial previene demostrar la existencia del albaceazgo y la dirección de éste para notificarle, al no presentarse tal información declaró el abandono.

El solicitante fundamenta su petición en los artículos 64 y 67 de la ley de marcas, que indican en lo que interesa:

*“...Artículo 64.-Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa ...*

*Artículo 67.- Registro del nombre comercial. ...El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial...*

Según se desprende de los hechos probados y no probados, en el presente caso se configuran los presupuestos de extinción del nombre comercial contenidos en los artículos citados, sea la extinción de la empresa que análogamente puede equipararse con la muerte del titular y la inexistencia del local comercial.

Ambos hechos están respaldados por la fe pública de los asientos registrales del Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, departamento Civil (certificado de defunción) y la fe

---

pública que dimana del trabajo realizado por el notario William Fernández Sagot (confección de acta notarial que constata la inexistencia del local comercial o establecimiento del BAR IMPERIAL en la dirección citada).

Por lo anterior 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 o el nombramiento del albacea no es una información que se desprenda de los asientos registrales.

Por ende, no se debe pedir a un tercero, en este caso al solicitante de la acción de cancelación, que acceda a información que no consta de forma pública, sea que quién es el albacea designado del causante URIAS UGALDE HIDALGO, cédula de identidad 2-0063-0968, titular del nombre comercial “**BAR IMPERIAL**”. Aceptar este requerimiento del Registro conllevaría a que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, sí puede vulnerar el derecho del solicitante de obtener la cancelación del signo que propone y que impide el registro de otro similar a su favor.

Los ejercicios realizados por el solicitante 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 representante del titular registral fallecido, 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 al señor **URIAS UGALDE HIDALGO**, 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, lo dictaminado en el Voto número 0207-2016 dictado por este Tribunal a las quince horas diez minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, en relación a la notificación y publicación de los actos administrativos:

*“... 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:01 horas del 26 de noviembre de 2018, la que en este acto se revoca, para que el Registro referido continúe con la notificación por edicto a quienes representen al señor **URIAS UGALDE HIDALGO** ya fallecido (sucesión, herederos o albacea), siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, sin afectar al debido proceso.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuestas, declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:01 horas del 26 de noviembre de 2018, la que en este acto se revoca, para que el Registro referido continúe con la notificación por edicto a quienes representen al señor URIAS UGALDE HIDALGO ya fallecido (sucesión, herederos o albacea), 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***