

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0013-TRA-PI

Solicitud de cancelación de licencia de uso de la marca “MANAPOL”

MANNATECH INCORPORATED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1995-277/ 92320)

Marcas y otros signos

VOTO 0325-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del cuatro de julio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en representación de **MANNATECH INCORPORATED** (antes Carrington Laboratories Inc.) sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América con domicilio en 600 S. Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:54:19 horas del 11 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto del 2015, el **licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, solicitó la **cancelación del contrato de licencia de uso** sobre la marca “**MANAPOL**” con registro 92320, que fue suscrito entre su representada y la empresa **CAROLE INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, con domicilio

en el 2001 de Walnut Hill Lane, Irving, Texas 75038, Estados Unidos de América, en virtud de terminación justificada de éste, en razón de que la Secretaría de Estado, del Estado de Texas ordenó y ejecutó su congelación, confiscación y sanción, bajo la sección 171.309 del Código de Impuestos de Texas y actualmente su status legal es de “existencia caduca” y la misma se encuentra inactiva y disuelta desde el 21 de mayo de 2010. Lo anterior, a su vez extingue el Contrato de Licencia, dado que ésta se encuentra legalmente impedida de ejercer el comercio.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:54:19 horas del 11 de octubre de 2016, indicó 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 **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES** apoderado de la sociedad **MANNATECH, INCORPORATED**, contra la licencia de uso inscrita al margen del registro de la marca de fábrica **MANAPOL** inscrito bajo el número de registro **92320**, bajo el expediente 2/98459 a favor de la empresa **CAROLE, INC.** (...) **NOTIFIQUESE...**”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Hernández Brenes**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución anterior y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados y que resultan relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 31 de julio de 1995 la marca **MANAPOL** con registro 92320, cuya titular es **MANNATECH, INCORPORATED**. (ver folio 32 de legajo de apelación).
- 2.- Que la sociedad **CAROLE, INC.** se encuentra caduca e inactiva desde el 21 de mayo de 2010 (folio 9, 12, 16 y 17).
- 3.- Que el licenciado Jorge Tristán Trelles es el representante de la empresa **CAROLE, INC.** en Costa Rica (folios 115, 116 y 120)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención dictado a las 13:41:02 horas del 22 de octubre del 2015 previno al gestionante que indicara “...una dirección exacta en Costa Rica del sujeto con capacidad procesal suficiente para recibir notificaciones en nombre y representación del licenciatario (remitiendo el respectivo documento que así lo compruebe) a fin de efectuarle la notificación correspondiente del presente proceso ...” lo anterior en virtud de que la empresa licenciataria se encuentra con status legal de caduca y por ende inactiva y disuelta. A este efecto le concedió un plazo de diez días hábiles, bajo advertencia de que; en caso de incumplir con lo requerido, se decretaría el archivo de su solicitud.

Esa prevención fue atendida por la gestionante con escrito presentado el 30 de noviembre de

2015 (folio 39), en donde **indicó que ignora quién tiene capacidad procesal para recibir notificaciones en representación de la empresa licenciataria y por ello solicita que se proceda a notificarle mediante publicación de edicto.**

La autoridad registral, mediante resolución de las 08:37:42 horas del 11 de febrero de 2016, advirtió a la solicitante que en virtud de que no es posible intentar la notificación por edicto a una persona jurídica caduca o inactiva, ni continuar el trámite del expediente hasta llegar a una resolución final del presente procedimiento y; además, que corresponde a la interesada indicar y demostrar quién representa a la licenciataria. Por lo anterior reitera la prevención de indicar una dirección o nombre del sujeto con capacidad procesal suficiente para recibir esa notificación.

En escrito presentado el 29 de abril de 2016 (folio 120), la parte recurrente contesta dicha prevención manifestando que en el expediente de la solicitud de registro de la licencia de uso; cuya copia aporta, **se indicó que el representante de la empresa CAROLE INC es el licenciado Jorge Tristán Trelles**, quien puede ser notificado en el Bufete Facio & Cañas, ubicado en San José, Sabana Business Center, piso 11, diagonal al Estadio Nacional.

Al respecto, la autoridad registral consideró que la accionante no aportó documento alguno que demuestre la representación de la empresa CAROLE INC. y por ello tuvo por no admitido el escrito presentado el 29 de abril de 2016. En consecuencia, dictó la resolución de las 10:54:19 del 11 de octubre de 2016 en la cual tuvo por no contestada la prevención relacionada y **decretó el abandono de la solicitud de cancelación de la licencia de uso.**

Inconforme el recurrente manifiesta en sus agravios que sí cumplió lo prevenido por la Autoridad Registral, indicándole que en el expediente de inscripción de la licencia consta el nombre y la dirección de un sujeto con capacidad procesal suficiente para recibir notificaciones en nombre de la licenciataria. Agrega el apelante que si ese lugar estuviera

equivocado debe comunicarse el acto mediante la publicación de edicto. Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso, se revoque la resolución que apela y se proceda a notificar a la empresa **CAROLE INC** por los medios que establece el ordenamiento jurídico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el estudio del expediente venido en Alzada, verifica este Tribunal que el representante de la compañía **MANNATECH INCORPORATED** respondió la primera prevención que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial indicando que desconocía el domicilio del representante de la licenciataria y aporta las copias que acreditan que **CAROLE INC.** se encuentra extinguida desde el 21 de mayo de 2010, por ello solicita se le notifique mediante publicación de edictos.

El Registro rechaza esta indicación y le reitera la prevención. Ésta última es respondida por la gestionante con un escrito presentado el 29 de abril de 2016, indicando como lugar para notificar a la empresa **CAROLE INC.**, en el Bufete Facio & Cañas, San José, Sabana Business Center, piso 11, diagonal al Estadio Nacional, mediante su representante, el licenciado Jorge Tristán Trelles.

De lo anterior queda claro para este Tribunal que este escrito corresponde a una manifestación clara por parte del gestionante, en donde indica a quién se debe de notificar. Por ello, no debió el Registro declarar el abandono de la solicitud ya que la parte gestionó en tiempo y propuso una solución a lo que le fue requerido. Por ello, debe revocarse la resolución apelada para que el Registro proceda a notificar en el lugar indicado por la representación de **MANNATECH INCORPORATED**, toda vez que en el documento mediante el cual se inscribió el convenio de licencia a favor de **CAROLE INC**, se estableció que el licenciado Tristán Trelles es su representante, y en caso de que esa notificación resultara infructuosa, deberá proceder a notificar por edictos, tal como la parte lo había pedido inicialmente.

Lo anterior debe ser así con el fin de conciliar la obligación de observar el principio del debido proceso, respecto del derecho de defensa del titular registral de la licencia cuya cancelación se discute y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado por la titular avance. En este sentido, aceptar lo resuelto por el Registro conllevaría a que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, puede vulnerar el derecho del solicitante de obtener la cancelación de la licencia de uso de su signo, al exigirle un requisito que resulta imposible de ser solventando de otra manera sin afectar al debido proceso y en razón de ello se admiten los agravios del apelante.

Por lo expuesto, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de **MANNATECH INCORPORATED** (antes Carrington Laboratories Inc.), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:54:19 horas del 11 de octubre de 2016, la que en este acto **SE REVOCA**, para que el Registro referido continúe con la notificación al representante de la empresa CAROLE INC. indicado por la gestionante y en su defecto se proceda con la publicación del edicto correspondiente.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de **MANNATECH INCORPORATED** (antes Carrington Laboratories Inc.), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:54:19 horas del 11 de

octubre de 2016, la que en este acto **SE REVOCA**, para que el Registro referido continúe con la notificación al representante de la empresa **CAROLE INC.** indicado por la gestionante y en su defecto se proceda con la publicación del edicto 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora