

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0349-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA” registro número 43162**

**ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 1900-43162/96609)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0517-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diez de octubre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos doce-seiscientos cuatro, vecina de Tres Ríos, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-015673, con domicilio en San José, Distrito Pavas, diagonal a la embajada de Estados Unidos, carretera a Pavas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:11:43 horas del 17 de mayo del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril del dos mil quince, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial **“ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA”**, en clase 49 de la nomenclatura internacional,

para proteger y distinguir, “una estación de servicio para el expendio de gasolina y productos relacionados, servicios de reparación, mecánica y lavado de vehículos y de montaje y reparación de llantas y demás actividades propias de una estación de servicio”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 08:11:43 horas del 17 de mayo del 2017, dispuso en lo conducente “... **Se decreta el abandono** de la solicitud de cancelación por falta de uso, ...”, porque el solicitante incumple con la prevención de las 11:43:32 horas del 22 de mayo del 2015, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, la representación de la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 15:05:02 del 1 de junio del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que han provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como

hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que por medio de prevención de las 11:43:32 horas del 22 de mayo del 2015, se advierte al solicitante respecto del plazo social vencido de la sociedad: URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A., titular del nombre comercial “ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA” registro número 43162, cuya cancelación solicita la representante de la sociedad: “ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA”.

2.- Se detalla que, según resolución final, la sociedad titular está en estado de disolución provocado de forma directa por haber vencido el plazo social. (folio 22).

3.- Se detalla además que, dada esa condición, la situación jurídica de la sociedad varía respecto del objeto social, pues luego de la disolución, el objeto social **transmuta hacia la liquidación de la sociedad.**

4.- Que tal situación jurídica implica el vencimiento de todos los nombramientos de representantes; por lo que considera el registro que: “... En esta etapa de disolución se puede afirmar, existe cierta inimputabilidad, en el sentido de que no existe persona alguna a la que se le pueda intimar acerca de la solicitud de cancelación de marcas...”.

5.- Por lo anterior, se le previene al solicitante, presente un documento idóneo donde **demuestre la existencia de un liquidador legalmente designado** a los efectos de notificarlo.

6.- Tal prevención se realiza con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y se le otorga un plazo de seis meses so pena de declaración de abandono de la solicitud.

7.- Qué la resolución final tiene por abandonada la solicitud por el transcurso de 6 meses luego

de notificada la prevención dicha. (folio 43).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto la representante de la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA**, inscrito bajo el registro número 43162, el cual protege en clase 49 de la nomenclatura internacional una estación de servicio para el expendio de gasolina y productos relacionados, servicios de reparación, mecánica y lavado de vehículos y de montaje y reparación de llantas y demás actividades propias de una estación de servicio”, propiedad de la empresa **URBANIZADORA ROHRMOSER S.A.**

La solicitud por falta de uso inicia alegándose que el establecimiento comercial amparado por el nombre comercial **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA**, fue solicitado por la empresa **URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A.**, en 1971, para ser usada en el establecimiento de una estación de servicio bajo el nombre LA FAVORITA, ubicado en Pavas, San José, diagonal a la Embajada de Estados Unidos, y que ésta también había constituido la sociedad anónima Estación de Servicio La Favorita, con la intención de que utilizara esta sociedad para el establecimiento comercial. La Urbanizadora Rohrmoser, S.A., el 06 de enero de 1984, mediante escritura pública traspasa el 100 por ciento de las acciones de la sociedad Estación de Servicio La Favorita, S.A., al señor Berny Humberto Ramírez Mora, el actual apoderado de la sociedad Estación de Servicio LA FAVORITA, S.A. Sin embargo, la Urbanizadora Rohrmoser nunca traspasó el nombre comercial Estación de Servicio La Favorita a la sociedad Estación de Servicio LA FAVORITA, S.A, por lo que el nombre comercial no ha sido usado en años por esta empresa.

Al ser la Estación La Favorita, S.A. la que si se encuentra operando bajo este nombre desde hace muchos años y en aras de inscribir su derecho como corresponde solicitan la cancelación del derecho inscrito por la Urbanizadora Rohrmoser, S.A.

Así, la empresa solicitante procedió a contestar lo prevenido por el Registro en la resolución de las 11:43:32 horas del 22 de mayo del 2015, manifestando en escrito presentado el 29 de junio del 2015, entre otras cosas, que “[...] son dos elementos esenciales para que se proceda a cancelar el derecho de un nombre comercial: 1. Extinción de la empresa lo cual se demostró con la certificación que hace constar que la sociedad Urbanizadora Rohrmoser S.A., se encuentra con el plazo vencido. 2. Extinción del establecimiento comercial [...]. En virtud de lo anterior el Registro de la Propiedad Industria [...] tiene la obligación de [...] proceder a cancelar el nombre comercial “ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA” por falta de uso [...].”

En razón de lo anterior, el Registro mediante auto de las 15:33:55 horas del 14 de julio del 2015, le indica a la parte, mediante Auto de no admisión, que: “[...] SE LE ACLARA a la parte promovente de la presente solicitud que el plazo de seis meses otorgado en la resolución de las 11:43: horas del 22 de mayo del 2015 continúa, toda vez que en dicha resolución se indica que deberá **DEMOSTRAR MEDIANTE DOCUMENTO IDÓNEO LA EXISTENCIA DEL LIQUIDADOR LEGALMENTE DESIGNADO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PACTO SOCIAL Y A LA NORMATIVA DE RITO**, ya que el documento aportado no demuestra la existencia del liquidador de la sociedad [...]”. (subrayado y negrita es del original). Por su parte, la solicitante mediante escrito presentado el 20 de abril del 2017, manifiesta que no se conoce la existencia de un liquidador, y en consecuencia tomando en consideración lo resuelto por el Tribunal Registral Administrativo en el Voto 2017-2016, debe procederse con la notificación por edicto, en la gaceta, y se continúe con el trámite de cancelación.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 08:11:43 horas del

17 de mayo del 2017, decreta el abandono de la solicitud de cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la empresa solicitante incumplió con lo prevenido en la resolución de las 11:43:32 horas del 22 de mayo del 2015, notificada el 3 de junio del 2015, que, en lo conducente, señala:

“... en virtud de que existe una imposibilidad material de notificar al titular del signo distintivo que se pretende cancelar, ya que operó una disolución de dicha sociedad, y en aras de garantizar los principios del debido proceso y de defensa, **SE LE PREVIENE AL SOLICITANTE DEL PRESENTE EXPEDIENTE PARA QUE EN EL PLAZO INDICADO**, demuestre mediante documento idóneo a este Registro, la existencia del **liquidador legal** conforme lo dispuesto por el pacto social y a la normativa de rito (indicando dónde puede ser ubicado para su respectiva notificación), el cual deberá tener las facultades legales suficientes para actuar en nombre y representación de la sociedad. **SE ADVIERTE AL PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, QUE DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PLAZO EXPRESADO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD.**” (destacado en negrita es del texto original).

La representación de la empresa recurrente, dentro de sus agravios alega: **1-** Que la prevención fue contestada en tiempo. **2.-** Que el abandono es la no contestación de una prevención en un plazo estipulado. **3.-** Que es totalmente arbitraria la resolución y a la vez lamentable la burocracia por la cual se obliga a un usuario de la administración a tener que incoar un proceso costoso y de mayor tiempo cuando existe un voto emitido por la Autoridad máxima administrativa que claramente expresa la solución para continuar con el trámite y no para descartarlo. **4.-** Que el requisito prevenido es de cumplimiento imposible e innecesario. **5.-** Que ante la imposibilidad de ubicar al liquidador por tratarse de un caso donde la liquidación se dio

hace muchos años y ni siquiera se conoce si esa persona vive, lo que corresponde es el medio de notificación mediante publicación en la Gaceta. (folio 20 legajo de apelación). **6.-** El Voto 207-2016 resuelve la misma situación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado en forma íntegra el caso venido en alzada, concluye este Tribunal que, si bien no es viable pedir a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A., tal y como lo hace el Registro, que aporte la documentación prevenida mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:43:32 horas del 22 de mayo del 2015, tampoco puede continuarse con el proceso de cancelación pretendido como lo solicita la solicitante, si antes no se ha notificado a la titular del signo a cancelar objeto de estas diligencias. Lo cierto es que, tal y como lo hace ver el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución indicada, primero ha de ser notificado el representante de la titular para que ejerza su defensa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36, en concordancia con el artículo 39, todos de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, respecto del estado de “disuelta por vencimiento del plazo” (folio 20 del expediente principal), de URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A. debe recordarse lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Comercio: “Disuelta la sociedad, entrará en liquidación conservando su personalidad jurídica para los efectos de ésta.”; siendo que los artículos 211 y 212 de dicha norma dejan claro que el nombramiento de liquidadores se hace según se indique en el pacto constitutivo o con base en la aquiescencia de los socios, y la legitimación para hacer la solicitud judicial recae exclusivamente en los socios, artículo 542 del Código Procesal Civil.

Por ende, no se debe pedir a un tercero, en este caso al solicitante de la acción de cancelación por no uso, que acceda a información que no consta de forma pública, sea quién o quiénes son los liquidadores designados de URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A., y a dónde pueden ser ubicados para su respectiva notificación, ya que ésta conserva su personalidad jurídica en tanto no se nombre liquidador. 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.

Además, aceptar como se indicó líneas arriba, el proceder del Registro, sería contrario al principio constitucional de acceso al libre comercio, y desproporcionado desde el punto de vista del debido proceso, el requerir de quien pide una cancelación por falta de uso, el tener que proceder a la apertura de un proceso de liquidación que no ha sido del interés ni de los propios socios de la persona jurídica disuelta por extinción del plazo social. En todo caso, las sociedades disueltas a los efectos de tener que responder por intereses o compromisos adquiridos con terceros sigue siendo representada por su último presidente representante inscrito; situación que responde al caso que nos encontramos.

Por principio de certeza jurídica, no podría tutelar el ordenamiento omisiones en el cumplimiento de procedimientos como en este caso (la liquidación de una sociedad disuelta), en detrimento de la dinámica del mismo mercado, y existiendo una vía procesal para notificar al representante de la sociedad disuelta, no podría causarle perjuicios tal notificación, pues toda persona jurídica está sometida, según el tipo de que se trate, a las mismas condiciones para su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación; reglas que deben operar cuando existen afectaciones a terceros como en este caso.

Del anterior análisis, resulta importante reiterar, que no es dable que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 11:43:22 horas del 22 de mayo del 2015, haya requerido al solicitante de la cancelación por falta de uso del nombre comercial **“ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA”** registro número 43162, demostrar la existencia del liquidador y dónde puede ser ubicado para notificarle; a sabiendas, que existe un procedimiento para notificar al representante de una sociedad disuelta como lo es la notificación por edictos.



Respecto de la notificación de los actos administrativos dictados en el Registro Nacional, ya este Tribunal se ha pronunciado, dentro de otros, en el Voto No. 029-2005 de las 9:45 horas del 10 de febrero del 2005, afirmando:

“... **II.-** De lo anteriormente señalado, este Tribunal concluye que el **a quo** no tomó en consideración las reglas existentes sobre la comunicación de los actos administrativos establecida en la Ley General de Administración Pública (artículos 239 al 247), específicamente, lo prescrito en el numeral 241.1 de la Ley citada, que establece expresamente: “Artículo 241. 1. La publicación no puede suplir la notificación...”.

Como puede observarse, la notificación se aplica cuando el acto va destinado a un sujeto y conste señalamiento de lugar para oír notificaciones, (...). De lo anterior, considera relevante este Tribunal, aclarar al Registro a quo que la publicación se utiliza para el caso de actos generales y la notificación para los actos concretos, como lo es la resolución en estudio (artículo 240.1 LGAP); sin embargo, cabe subrayar, que la Ley General de la Administración Pública, establece, además, que en aquellos casos en que se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones, el acto deberá notificarse por publicación (artículo 241.2 LGAP). De acuerdo con el tratadista Fiorini Bartolomé, en punto 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” (**FIORINI, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos Aires, Tomo 1, 1968, pág. 349**”).

Asimismo, resulta de importancia hacer alusión al Voto N° 1736-00 de las quince horas cincuenta y un minutos del veintidós de febrero de dos mil, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dispone, en lo que interesa:

“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.”

Conforme lo antes expuesto, estima este Tribunal que la Autoridad Registral, en el caso concreto olvida tomar en cuenta la normativa citada, y consecuentemente lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política y 223.1 de la Ley General de la Administración Pública, conducta que iría en detrimento de la titular del nombre comercial que se pretende su cancelación.

De este modo, advierte este órgano de Alzada que, para conciliar la obligación de observar los principios del debido proceso, respecto del derecho de defensa del titular registral del nombre comercial cuya cancelación se discute, y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado avance, encontramos la solución en la notificación por medios de edictos. En virtud de ello, lo correspondiente es que se realice la notificación a quienes representen a la titular del signo “ESTACIÓN DE SERICIO LA FAVORITA”, mediante la publicación de edictos, siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, a efecto de que el asunto que se ventila en el presente proceso no quede paralizado por exigir un requisito de ser solventado de otra manera sin afectar al debido proceso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:11:43 horas del 17 de mayo del 2017, y se **anula** todo lo actuado desde la notificación del auto de prevención de las 11:43:22 horas del 22 de mayo de 2015, inclusive, para que el Registro continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes representen a la empresa **URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A.**, siguiendo para ello los principios del debido proceso y derecho de defensa, según artículo 41 de la Constitución Política y 223.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 209 del Código de Comercio, y los artículos 240.1, 240. 2, de la Ley General de la Administración Pública, que generalmente se aplican para el proceso de notificación, sin afectar el debido proceso.

**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 No. 35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO LA FAVORITA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:11:43 horas del 17 de mayo del 2017, y se **anula** todo lo actuado desde la notificación del auto de prevención de las 11:43:32 horas del 22 de mayo de 2015, inclusive, para que el Registro continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes

representen a la empresa **URBANIZADORA ROHRMOSER, S.A.**, siguiendo para ello los principios del debido proceso y derecho de defensa, según artículo 41 de la Constitución Política y 223.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 209 del Código de Comercio, y los artículos 240.1, 240. 2, de la Ley General de la Administración Pública, que generalmente se aplican para el proceso de notificación, sin afectar el 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG. NOMBRES COMERCIALES**

**TNR. 00.43.10**