

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0309 TRA-PI

Cancelación por falta de uso de las marcas de “CLASSIC LOVE” y “LOVER’S”

METRO CONECTANDO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2009-0937/Registro 190581)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0622-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Laura Campos Murillo**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0778-0780, en representación de la empresa **METRO CONECTANDO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-478694, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:26:27 horas del 6 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2015, la licenciada **Laura Campos Murillo**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la cancelación por falta de uso de las marcas “**CLASSIC LOVE**” y “**LOVER’S**”, con registros números 190581 y 98437, inscritos a favor de las empresas **UNILEVER N.V.** y **PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC.**, a efecto de que se inscriba la marca de su propiedad “**LOVE PRODUCTOS CON PROPÓSITO**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

09:49:57 horas del 20 de noviembre de 2015, dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso del signo “CLASSIC LOVE”, registro 190581, a la empresa UNILEVER N.V., como propietaria de este.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:43:19 horas del 7 de marzo de 2016, le previno al gestionante de la solicitud de cancelación presentada en virtud de que la notificación efectuada no pudo tenerse como realizada conforme a derecho y por respeto a los principios del debido proceso, procediera a indicar un nuevo domicilio en Cost Rica del titular del signo o de otro apoderado, a fin de realizar válidamente la notificación y de no conocerlo deberá indicarlo así expresamente y solicitar que se le notifique al titular por medio de edicto.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:06:00 horas del 13 de junio de 2016, le previno al gestionante de la solicitud de cancelación presentada lo siguiente: “... proceda a **PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE TRASLADO** emitida a **09:49:57 del 20 de Noviembre de 2015**; la cual deberá realizar el solicitante **EN LA GACETA POR TRES VECES CONSECUTIVAS**, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública. ... **APORTE POSTERIORMENTE** a esta oficina, dentro del plazo de los siguientes seis meses (contados a partir de la notificación de esta resolución a la parte promovente), **LOS DOCUMENTOS DONDE CONSTEN LAS TRES PUBLICACIONES MATERIALMENTE EFECTUADAS. (NO BASTA CON EL APORTE DEL RECIBO DEL PAGO DE LA PUBLICACIÓN)**. ...”, lo anterior en virtud de la imposibilidad material de notificar conforme a derecho al titular del signo distintivo que se pretende cancelar a pesar de los intentos realizados y dado que el solicitante expresamente indicó que desconocía de otro medio en Costa Rica para notificar al titular del signo, y por respeto a los principios del debido proceso, procediera a indicar un nuevo domicilio en Costa Rica del titular del signo o de otro apoderado, a fin de realizar válidamente la notificación y de no conocerlo deberá indicarlo así expresamente y solicitar que se le notifique al titular por medio de edicto.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:26:27 horas del 6 de abril de 2017, indicó en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO / En virtud de lo expuesto ... se RESUELVE: SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, CLASSIC LOVE, registro número 190581, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de UNILEVER N.V., promovida por LAURA CAMPOS MURILLO apoderado de METRO CONECTANDO S.A. ... NOTIFIQUESE. ...*”.

SEXTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Laura Campos Murillo**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución anterior y en razón de ello conoce este Tribunal.

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, y que pudieran provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en virtud del incumplimiento por parte del aquí apelante, de la prevención de las 11:06:00 horas

del 13 de junio del 2016, referente a publicar la resolución de traslado del procedimiento que nos ocupa por edicto, decretó el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “CLASSIC LOVE”.

Inconforme con lo resuelto el recurrente manifestó en sus agravios, lo siguiente: **1)** Que en fecha 28 de julio de 2016, aportó mediante escrito, las direcciones de los representantes en Costa Rica de Unilever N.V. para que fueran notificados de la cancelación de la marca que se está solicitando. **2)** Que el Registro hace caso omiso a dicho escrito y no realiza la notificación a las direcciones aportadas nuevamente y contrario a notificar a las direcciones indicadas, emite edicto de traslado de resolución –que es una forma excepcional de notificación. **3)** Que en fecha 8 de julio de 2016 se cancela a la Imprenta Nacional mediante recibo número 0331984 la publicación de dicho edicto de traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca CLASSIC LOVE. **4)** Que la publicación de dicha resolución se hizo el 27 de julio de 2016, en La Gaceta 144, página 94 del miércoles 27 de julio de 2016 y aporta la prueba a folio 43 del expediente de origen.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, concluye este Tribunal que no es procedente declarar el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas que nos ocupa por los vicios y nulidades existentes en el procedimiento que nos ocupa. Lo cierto es que el Registro de la Propiedad Industrial, primero ha de notificar por los medios y en el orden que establece la ley al representante de las titulares de las marcas que nos ocupan para que ejerzan su defensa, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 en concordancia con el artículo 39, todos de la Ley de Marcas.

En este sentido, aceptar lo resuelto por el Registro conllevaría a que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, sí puede vulnerar el derecho del solicitante de obtener la cancelación de los signos que propone y que impide el registro de otro similar a su favor.

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 029-2005** de las 9:45 horas del 10 de febrero de 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, tal y como sucede en el caso sub examine, donde el **a quo** ... tenía pleno conocimiento del domicilio de ... 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 241.1 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”.

Igualmente, 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.”*

III.- De acuerdo con lo expuesto, considera este Tribunal que el **a quo** omitió el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales citados y concomitantemente lo preceptuado en los ordinales 41 de la Constitución Política y 223.1 de la Ley General de la Administración Pública. Tal omisión, implica a todas luces un quebrantamiento al principio del debido proceso y su derecho de defensa, pues al no tomar en cuenta el **a quo** las formalidades contempladas en sendos numerales (a efecto de notificar el acto indicado en líneas precedentes en forma apropiada) le está limitando a la señora ... la oportunidad de defensa, por lo que estima este Tribunal que lo resuelto ... se encuentra viciado de nulidad absoluta...”.

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 de las marcas cuya cancelación por falta de uso se discute, y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado avance y no se proceda a su archivo, encontramos la solución en la anulación de todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:00 horas del 13 de junio de 2016, inclusive, a efecto de que el asunto que se ventila en el presente proceso no sea archivado por no proceder el órgano a quo a notificar de la forma establecida por ley el traslado del presente proceso, afectando así el debido proceso.

Así las cosas, el Tribunal considera que la resolución donde se declara el abandono del procedimiento debe anularse. El Registro a pesar de que le fueron aportadas las direcciones de los

representantes en Costa Rica de la empresa titular de la marca “**CLASSIC LOVE**” que se pretende cancelar, folios del 25 al 29 del expediente, hace caso omiso de ello y ordena una publicación de edicto, cuando no agotó primero ir a notificar donde se le indicaba. La resolución que ordena la publicación del edicto, y que corre a folio 30 del expediente de origen, no indica las razones por las cuales hubo imposibilidad material para notificar conforme a derecho, razón por la cual la resolución de mérito carece de motivación de conformidad con lo que establecen los artículos 165 y 166 de la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la falta de motivación del acto administrativo. Luego ante la no publicación por tres veces del edicto ordenado por el Registro por parte del gestionante de la solicitud de cancelación y aquí apelante, el órgano a quo declaró el abandono del procedimiento. A criterio del Tribunal tampoco consta en el expediente la certificación que indique quienes son los titulares de las marcas “**CLASSIC LOVE**” y “**LOVER’S**” que nos ocupan.

Como puede observarse, en la resolución de mérito existen varios vicios, primero, no hay una determinación del sujeto titular de las marcas, segundo, no se observó por parte del órgano a quo las direcciones dadas por el aquí gestionante y apelante para notificar y a cuál titular de la marca se notifica, tercero, hay una falta de motivación en la resolución, en el tanto no explica las razones por las cuales no se notificó en las direcciones dadas y únicamente se refiere a la no publicación del edicto. Como cuarto y último punto, no existe una explicación por la cual solo se haya dado traslado a una de las partes sea **UNILEVER N.V.**, y no al titular de la otra marca que es “**LOVER’S**”, sea la empresa **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC.**, que cita la gestionante y aquí apelante, en su solicitud de cancelación. Todos estos vicios que confluyen en la determinación del sujeto del titular de los signos que se solicitan sean cancelados por falta de uso y en la ausencia de motivación e inducción a error al usuario, todos estos motivos conllevan a anular parte del procedimiento llevado a cabo.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se **anula** todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:00 horas del 13 de junio

de 2016, inclusive, para que se enderecen los procedimientos y se proceda a notificar a los titulares de las marcas que nos ocupan tal y como lo establece la ley.

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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuestas, se **anula** todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:00 horas del 13 de junio de 2016, inclusive, para que se enderecen los procedimientos y se proceda a notificar a los titulares de las marcas que nos ocupan tal y como lo establece la ley. 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora