



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0838-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de nulidad del asiento de anotación del Convenio de Licencia de Uso de la marca “MONGOL”**

**BEROL CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1900-2790916)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1393-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Manuel Garita González**, mayor, abogado, vecino de San Rafael de Ojos de Agua, Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEROL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del dos de junio del dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el tres de junio del dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **BEROL CORPORATION**, solicita la anulación del Convenio de Licencia que pesa sobre la marca “MONGOL”, N° 27909, a favor de **EL MUNDO DE LOS COMPUTADORES S.A.**



**SEGUNDO.** Que mediante la resolución dictada a las ocho horas del dos de junio del dos nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y las citas de la Ley 7978, se resuelve: Rechazar por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la **NULIDAD** del Convenio de Licencia de USO, asentado el 05 de diciembre de 1991, bajo el número de expediente 3389, según consta al margen del Tomo 82, Folio 150, correspondiente a la marca **“MONGOL”**, **Registro No. 27909**, a favor de **EL MUNDO DE LOS COMPUTADORES S.A.**, interpuesta por la empresa **BEROL CORPORATION** (...)”* (la negrita no es del original).

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito de dieciséis de junio del dos mil nueve, el Licenciado Víctor Manuel Garita González, en representación de la empresa **BEROL CORPORATION**, presentó recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida.

**CUARTO.** Que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiséis de junio del dos mil nueve, declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas del tres de setiembre del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que fue contestada mediante escrito presentado ante este Tribunal el 24 de setiembre de 2009, en el que se apersonó a exponer los agravios.

**QUINTO.** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Méndez Vargas, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **UNICO.** Que el 04 de diciembre de 1991 fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el Convenio de Licencia de Uso de la marca “**MONGOL**” propiedad en una fecha de **EBERHARD FABER INC**, sociedad domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, a favor de **EL MUNDO DE LOS COMPUTADORES S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-077236-28, sociedad inscrita en Costa Rica, para que distribuya en forma exclusiva para Costa Rica los productos cubiertos con la marca “**MONGOL**”. La indicada Licencia invoca los artículos 32 y siguientes del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial y fue asentado el 05 de diciembre de 1991, en el indicado Registro. (Ver folios 125 a 129 y 504).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la Nulidad del Convenio de Licencia de Uso, asentado el 05 de diciembre de 1991, bajo el número de expediente 3389, según consta al margen del tomo 82, Folio 150, correspondiente a la marca “**MONGOL**”, registro No. 27909, a favor de **EL MUNDO DE LOS COMPUTADORES S.A.**, interpuesta por la empresa **BEROL CORPORATION**.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y agravios visible a folios cuatrocientos setenta y ocho a cuatrocientos ochenta y uno, y quinientos treinta y dos a quinientos treinta y seis del expediente, van dirigidos a señalar que el



Registro de la Propiedad Industrial rechaza la petición de anular el Convenio de Licencia anotado en la marca MONGOL, N° 27909, argumentando prescripción del plazo para interponer dicha acción. Nótese, que la legislación citada por el RPI, artículo 37 de la Ley N° 7978, en cuanto al plazo de prescripción, aplica para nulidades de Registros Marcarios Inscritos no para anotaciones al margen. Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la Administración puede y debe revocar los actos ilegítimos que haya dictado, sin importar el tiempo que haya transcurrido. Señala, que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la solicitud de marras no cumplía en alguna forma con los requisitos de forma correspondiente, debió prevenir lo dispuesto en el artículo 48 citado, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley N° 7879. Por lo que el Convenio de Licencia solicitado el 4 de diciembre de 1991 debe anularse en virtud de no cumplir con lo dispuesto en el artículo 142 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por consiguiente, existe una mala aplicación e interpretación de la normativa ya que la acción de nulidad fue presentada cuando regía la Ley General de la Administración Pública así como la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, por lo tanto éstas deben ser el marco legal sobre el cual debe resolverse el presente caso.

**CUARTO. CONCEPTUALIZACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS LICENCIAS DE USO DE MARCA.** Las marcas como activos intangibles pueden ser objeto de negocios jurídicos de diversa naturaleza, ello, significa, que el titular de una marca inscrita o en trámite de registro, puede desprenderse de la misma, mediante la cesión de la marca o, a través del contrato de licencia de uso de la marca, tal y como lo establecen los artículos 33 y 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 29 de mayo del 2000 y sus reformas. En relación al tema de las “Licencias de Uso de marca”, el tratadista español Antonio Roncero Sánchez define el contrato de licencia como:

*“el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de la propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciataria) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio. De esta definición y del régimen jurídico previsto para este contrato tanto en el supuesto de su*



*objeto sea una patente como un derecho de marca se desprende que, a través de su conclusión, se trata de posibilitar que un sujeto (licenciario) pueda usar o explotar el objeto licenciado (en principio, un bien inmaterial protegido con un derecho de la propiedad industrial) sin adquirir su titularidad y sin que ello impida en principio que el propio licenciante pueda continuar usando o explotando aquél o pueda conceder simultáneamente autorizaciones a otros sujetos para su explotación". (RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, EL Contrato de Licencia de Marca. Civitas. Primera Edición 1999, p. 64),*

Por su parte, Martínez Medrano y Soucasse han definido al contrato de licencia de marcas como:

*"aquellos contratos consensuales de carácter duradero en virtud de los cuales el titular de una marca u otra persona que esté facultada para ello otorga un derecho de disfrute sobre la marca que se traduce en un derecho positivo al uso de la misma, con el alcance contractual establecido, y a cambio de una contraprestación (onerosa) o en forma gratuita". (MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y Soucasse Gabriela. Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 38-39)*

Partiendo de las definiciones transcritas, y del contenido del numeral 35 de la Ley de Marcas, tenemos, que la licencia es un negocio jurídico, un contrato bilateral. Este se refiere a una manifestación de voluntad de la que nacen, se transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Las Licencias de Uso de Marcas (contrato de licencia de uso) como las llama nuestra legislación, es un mecanismo jurídico, mediante el cual el titular de una marca inscrita o en trámite de registro autoriza a otra parte a explotar la marca, sin transferir la titularidad de la misma, ello, con el afán de ampliar el sector de los productos o servicios que identifica la marca, y por ende, es un mecanismo de explotación económica, que aumenta la fuerza del signo distintivo, permitiéndole en algunos casos, alcanzar buen nombre y prestigio

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PROBLEMÁTICA A DILUCIDAR.** En el caso que nos ocupa, observa este Tribunal, que en el escrito de solicitud de nulidad de la Licencia de Uso de la marca "MONGOL", se indica en forma genérica que el documento de la referida licencia no cumple con los requisitos que estipula el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no obstante, y a pesar, de dicha inconformidad, consta en autos, que el Contrato de Licencia de Uso se encuentra inscrito en el Registro aludido, desde hace



más de 17 años, surtiendo efectos jurídicos para terceros, siendo que su publicidad no puede invalidarse unilateralmente por el licenciante, solo por orden de una autoridad judicial competente (Arts. 9 y 153 de la Constitución Política).

Por otra parte, con respecto a la vigencia de los contratos de Licencia de Uso, el artículo 35 de la Ley de Marcas, indica entre otras cosas:

*“ a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluida sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto a todos los productos o servicios por los cuales esté registrada la marca ”.*

En el caso de la referida Licencia de Uso, la inscripción de la misma es definitiva y de conformidad con lo que establece el artículo 868 del Código, al tener más de 17 años de efectuada la inscripción, la misma está debidamente consolidada, no siendo la sede administrativa donde debe impugnarse la inscripción de ese contrato, sino en las sede jurisdiccional que es la autorizada para declarar el mejor derecho (Art. 153 de la Constitución Política). Por consiguiente, se debe confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del dos de junio del dos mil nueve, pero por los argumentos de este Tribunal aquí expuestos.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Manuel Garita González, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEROL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del dos de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma pero por los argumentos de este Tribunal aquí expuestos.

**SÉTIMO. 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, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Manuel Garita González, en su condición de apoderado especial de la empresa BEROL CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del dos de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, pero por los argumentos de este Tribunal aquí expuestos. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Walter Méndez Vargas***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Licencia de uso de La marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**Marcas y otros signos distintivos**

**TNR. 00.41.29**