

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2011-0722-TRA-PI**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “DEVIAJE”**

**ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 202277)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0367-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del veinte de marzo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la el Licenciado **Mauricio Zamora Brenes**, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-0821-0284, en su condición de representante judicial y extrajudicial de la empresa **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y dos segundos del primero de julio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 agosto 2010, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, representante de la sociedad **“DIARIOS DE CENTRO AMERICA S.A”**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio Tournón, Calle tercera, Ruta ciento ocho, interpone ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL, POR NO ENCONTRARCE EN USO, denominado “DEVIAJE” en **clase 49** internacional, propiedad de **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A**, para proteger y distinguir: ***“Un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos turísticos y recreativos y***

*representar diferentes empresas del ramo turístico y recreativo, ubicado en San José, de Shell la Uruca, cien metros al norte y ciento cincuenta metros al Este.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y dos segundos del primero de julio de dos mil once, se resolvió; “(...) *Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL POR EXTINCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL**, del signo **DEVIAJE (DISEÑO)**, inscrito bajo el **Registro No. 202277**, cuya propiedad es de la empresa **Asesores de ventas Turísticas MZB S.A.** (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Mauricio Zamora Brenes**, representante de la empresa **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A**, interpuso el día 19 de julio de 2011, en tiempo y forma el Recurso de Apelación contra la resolución antes mencionada, Incidente de nulidad absoluta de notificación y nulidad concomitante de acta de notificación del 07 de julio del presente año, y solicitud de rectificación de procedimiento, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y treinta y un segundos del tres de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Declarar parcialmente con lugar el incidente de nulidad presentado por **Mauricio Zamora Brenes** como apoderado de la empresa **Asesores de Ventas Turísticas MZB S.A**, en contra de la notificación de la resolución emitida por esta instancia a las 13:49:32 del 01 de julio de 2011 única y exclusivamente en la nulidad del acto de notificación, denegando la realización de una nueva notificación ya que es legalmente improcedente y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**QUINTO.** Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de

mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra **inscrito desde el 27 de julio de 2010**, el nombre comercial **DEVIAJE (DISEÑO)**, bajo el número 202277, propiedad de la empresa **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A.** (doc. v.f 74)
2. Que la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial **DEVIAJE**, fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de agosto de 2010. (doc. v.f 01)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra **solicitado desde el 29 de julio de 2010**, la marca de fábrica y comercio **deviaje (DISEÑO)**, bajo expediente número 2010-6794, presentado por la empresa **DIARIOS DE CENTROAMERICA S.A**, la cual actualmente se encuentra en suspenso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL POR EXTINCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL**, del signo DEVIAJE (DISEÑO), registro No. 202277, propiedad de Asesores de ventas Turísticas MZB S.A, al

determinar que se había dado la extinción del establecimiento comercial o al menos no se comprobaba que existiera, por lo que se cumplía con los presupuestos para proceder a la cancelación del signo distintivo por extinción del establecimiento comercial, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A**, Licenciado Mauricio Zamora Brenes, interpuso para el día 19 de julio de 2011, en tiempo y forma el Recurso de Apelación, mediante el cual externa dentro de sus alegatos las siguientes acciones; Incidente de nulidad absoluta de notificación y nulidad concomitante de acta de notificación del día 07 de julio del 2011, por cuanto su representada señalo dos direcciones muy puntuales y claras, a saber: al correo electrónico [hugorodriguez@ice.co.cr](mailto:hugorodriguez@ice.co.cr) o través del fax número 2250-2887. No obstante, su transmisión fue realizada al número 2550-2887 lo cual violenta su derecho a la defensa y el debido proceso. Solicitud de rectificación de procedimiento, conforme a la Ley de Notificaciones – que pareciera que es aplicable por el Registro de la Propiedad Industrial. solo para resolver los casos en que hay “intentos fallidos” de transmisión; dispone CLARA y SENCILLA que las únicas notificaciones personales serán aquellas que determinen el inicio y traslado de la demanda y aquellas que excepcionalmente y mediante resolución motivada lo establezca el órgano. Ergo, la resolución de primera instancia, no siendo una de las contempladas en el artículo 19 sic, TAMPOCO debió ser efectuada a la actora en la condición aludida, sino en la dirección consignada por aquella para esas necesidades, en consecuencia hay una clara violación al numeral 334 de la ley General de la Administración Pública. Por lo anterior solicito se proceda a testimoniar piezas para ante la Dirección General del Registro en contra del responsable, con el único objeto de que a través de la implementación de un órgano administrativo se investigue las irregularidades contenidas en este pliego. Por otra parte, indica que la actora no dispone ni ostenta legitimación alguna para haber interpuesto el proceso de marras violentándose con ello el artículo 2 y 136 sic, de la Ley General de la Administración Pública. Por lo que solicita se anule la notificación y todo en cuanto a ella se refiere y proceda el Registro a notificar nuevamente a mi representada de la resolución de las 13:49: 32 del día 01 de julio de 2011. Asimismo se revoque la resolución recurrida por contener

una fundamentación ilegal, exigua, carente de valoración entre lo probado y resuelto, a la eficacia de los actos administrativos, especulativa y violatoria al principio de la sana crítica racional y en su lugar dejar incólume el registro de inscripción practicado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el número 202277, cuya marca distingue y protege en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos turísticos y recreativos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Del análisis realizado al expediente se desprende que la **SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL “DEVIAJE (DISEÑO)”** solicitado por la empresa **DIARIOS DE CENTRO AMERICA S.A.**, no se encuentra conforme al procedimiento establecido en la Ley de rito, para el trámite de las solicitudes de cancelación de signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En este sentido, en el tema de la cancelación de los nombres comerciales se encuentra contenido dentro del *Título VII, Nombres Comerciales y Emblemas, Capítulo I Nombres Comerciales*, para lo cual se debe iniciar analizando el artículo 64 de la supra citada norma, en lo de interés indica: “(...) *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. (...).*” Además, para la aplicación de una cancelación o extinción de un signo marcario ante el Registro, se debe concurrir a lo que dispone el artículo 68 de la Ley de rito, el cual remite por aplicación supletoria a la Ley de Marcas, y en concreto a lo que dispone el artículo 39 respecto a la *Cancelación de registro por falta de uso de la marca*, para lo cual se establece: “(...) *El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (...).*”

Ante el citado panorama, es clara la existencia de un requisito de admisibilidad por razones de fondo que no puede obviar este Tribunal, en virtud que entre la inscripción del nombre comercial DEVIAJE, registro No. 202277, propiedad de ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB, S.A, inscrito el 27 de julio de 2010 y la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por DIARIOS DE CENTROAMERICA S.A, la cual data del 31 de agosto de 2010, ha mediado

menos de un mes de plazo entre ellos, lo cual de manera evidente trasgrede la normativa marcaria, en cuanto al procedimiento que se debe seguir conforme lo establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, anteriormente citado.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Zamora Brenes, representante de la empresa ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A, y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y dos segundos del primero de julio de dos mil once, por las razones antes indicadas, por ende no se entran a conocer los agravios expuestos por el apelante.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Mauricio Zamora Brenes**, representante de la empresa **ASESORES DE VENTAS TURISTICAS MZB S.A**, y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y dos segundos del primero de julio de dos mil once, por no haber transcurrido el plazo legal establecidos para esos efectos. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*