



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0098-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “Discovery (DISEÑO)”

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2000-05442,

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0658-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del once de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1220-0158, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:41:09 horas del 27 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industria el día 26 de febrero del 2015, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, de calidades y en la condición antes citada, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**Discovery (DISEÑO)**”, registro 194322, que protege y distingue “*pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tennis para hombre mujer adultos*”, en clase 25 internacional, cuyo propietario es la empresa **Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A.**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:41:09 horas del 27 de noviembre de 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE: SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** presentada por el Lic. **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, como apoderado de **DISCOVERY COMMUNICATION LLC**, contra el registro de la marca de fábrica “**DISCOVERY**” **DISEÑO**, con el número **194322**, que protege y distingue “pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tennis para hombre mujer adultos”, en clase 25 internacional, cuyo propietario es **Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A. [...]**”

TERCERO. El licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación contra la resolución anterior y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Discovery (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ S.A.**, registro número 194322, inscrita desde el 4 de setiembre de 2009 y vigente hasta el 4 de setiembre de 2019, para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional “*pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tennis para hombre mujer adultos*” (ver folio 7).
2. Que la sociedad **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNANDEZ S.A.**, se encuentra disuelta (ver folio 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 mediante resolución de las 09:58:30 horas del 7 de mayo del 2015, notificada a la empresa gestionante el 8 de mayo del 2015, le previno a esta, que demostrara mediante documento idóneo, la existencia de un liquidador legalmente designado, indicara su ubicación para la respectiva notificación y le advirtió que de incumplir con el plazo otorgado, decretaría el abandono de la solicitud. En la resolución impugnada, el Registro estimó que a la fecha no se había cumplido con la prevención realizada, por lo que decretó el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifestó: 1.- Que es imposible que la presente marca se encuentre en uso. La sociedad ya fue disuelta y esta disolución se realizó mediante el acta de disolución presentada en el tomo 2012 asiento 132195 del Registro Nacional y en virtud de ello, es imposible que la sociedad realice actos de comercio, que utilice la marca. 2.- Que hubo una renuncia a este registro. Que en el acta de disolución los accionistas de la empresa Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A., indicaron que no tenían ningún activo. Tácitamente



cancelaron voluntariamente el registro marcario que nos ocupa. Señaló que el trámite de cancelación voluntaria ante el Registro de Propiedad Industrial, es un requisito formal establecido en la ley, sin embargo, este requisito formal no impide a los sujetos de derecho, renunciar a sus derechos por otras vías, tal y como ocurrió en este caso. Señaló que la renuncia o cancelación voluntaria de este registro se realizó de forma unánime por todos sus accionistas, de forma tal que queda debidamente manifestado, el interés del titular de cancelar dicho registro.

3.- Aduce que es posible notificar al último representante. A pesar de no ser necesario por no estar la sociedad activa dentro del comercio y que la notificación se le podría hacer a los administradores de la sociedad al momento de la disolución, de conformidad con el artículo 208 del Código de Comercio, al no haber liquidador, lo que procedería en el presente asunto es que se notifique al último presidente, siendo consecuente con lo establecido en el artículo 186 del Código de Comercio. Concluye solicitando que se proceda a ordenarle al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el presente proceso de cancelación por falta de uso al no haber forma alguna en que la titular de la marca que nos ocupa, esté utilizando esta de forma lícita y subsidiariamente, en caso que se considere que se deba notificar a una sociedad a pesar de estar disuelta, solicitó se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial realizar dicha notificación al Presidente de la sociedad al momento de la disolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la documentación que consta en el expediente, la representación de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, solicitó la cancelación del registro 194322 correspondiente a la marca de fábrica “Discovery (DISEÑO)”, argumentando que la sociedad titular **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-243460 no comercializa la marca inscrita con los productos que protege y no ha sido utilizada en un período de 5 años. El Registro de la Propiedad Industrial inicialmente previno al representante de la gestionante que aportara la dirección de la sociedad titular de la marca, así como la dirección de sus apoderados (resolución de las 14:5612 horas del 17 de marzo del 2015 visible en folio 7). Posteriormente le previno a la solicitante que demostrara la existencia de un liquidador legalmente designado, con facultades suficientes en nombre de la titular marcaria y la dirección de éste para notificarlo. Al



no presentar la recurrente esa información en el plazo otorgado, declaró el abandono (resolución de las 9:58:30 horas del 7 de mayo de 2015, visible en folios 11 y 12 del expediente).

Este Tribunal discrepa de la exigencia del a quo relativa a la demostración de la existencia de un liquidador, al solicitante de la cancelación de la marca. No es posible pedir tal requisito a la solicitante porque en primer término los socios que disolvieron la sociedad renunciaron a la liquidación y porque el nombramiento de un liquidador no es algo que se publicite. De acuerdo con los artículos 208, 209 y siguientes del Código de Comercio, el inicio del procedimiento de liquidación de las sociedades no implica que ésta deba ser publicitada registralmente. Por consiguiente, no se puede exigir a un tercero (como resulta ser en el caso concreto el solicitante de la acción de cancelación del signo por no uso), que acceda a información que no consta de forma pública, para determinar quién o quiénes son los liquidadores de la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ S.A.**, Tampoco está de acuerdo este Tribunal con la solicitante cuando pretende que, con base en la documentación existente en el expediente, se declare la cancelación por falta de uso del registro de la marca **“Discovery (DISEÑO)”** tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, primero debe ser, notificado el titular marcario a efecto de garantizarle su derecho de defensa, tal y como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: **“[...] previa audiencia del titular del registro de la marca [...]”** En el mismo sentido garantiza ese derecho de defensa el artículo 49 del Reglamento a dicha ley, ambos artículos en concordancia con el propio artículo 39 de la Constitución Política que garantiza el derecho de defensa que se materializa en el derecho a ser oído, derecho a ofrecer prueba, en el derecho a ser notificado y con el artículo 239 de la Ley General de la Administración Pública que indica: **“Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser comunicado al afectado, de conformidad con esta ley”**. Y el artículo 240 inciso 1° de esta ley dispone: **“Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos”**. En este mismo sentido el voto número 029-2005 de las 9:45 horas del 10 de febrero de este Tribunal, citó al tratadista argentino FIORINI, Bartolomé que sobre el tema dice:



“... 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).

Aceptar la decisión del Registro contenida en la resolución que se revisa en esta instancia, conllevaría a aceptar que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, si puede vulnerar el derecho del solicitante a ejercer la acción de cancelación por falta de uso.

Las acciones realizadas por la solicitante en procura de ubicar al representante de la titular marcaría reflejan su interés para que no se decrete el abandono de su gestión y consecuente archivo. Para conciliar el respeto al debido proceso en cuanto a garantizar el derecho de defensa del titular marcario sujeto a una posible cancelación por falta de uso y al mismo tiempo lograr que el procedimiento continúe y no se paralice, corresponde, de acuerdo con la normativa vigente, se realice la notificación al último representante que haya tenido la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ S.A.**, tal y como lo plantea el gestionante y apelante en su último agravio, el cual resulta de recibo. Esto resulta posible en aplicación de lo dispuesto en el artículo 186 en relación con los artículos 208 y 209, todos del Código de Comercio. Dispone el artículo 186 del código de cita: **“Concluido el plazo para el que hubieren sido designados, los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que sus sucesores puedan ejercer legalmente sus cargos”**. El artículo 208 indica: **“Los administradores serán solidariamente responsables de las operaciones que efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo de la sociedad, al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas de disolución”**.



Finalmente el artículo 209 expresa: **“Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, conservando su personalidad jurídica para los efectos de ésta”**. Así las cosas, contraria a la tesis contenida en la resolución recurrida, estima este Tribunal que debe acudirse a la solución brindada por la normativa mercantil vigente y, procurar notificar a los últimos representantes que haya tenido la titular marcaria, es importante proceder a agotar esta solución a efecto de continuar con el proceso de cancelación de la marca. Para esto deben identificarse los últimos representantes de la sociedad, determinarse el domicilio de estos y en esto debe colaborar el propio recurrente. Para la notificación a los representantes, además, deberá acudirse a las soluciones que brinde el artículo 8° del Reglamento a la Ley de Marcas en relación con los artículos 240 y 241 de la Ley General de la Administración Pública.

Con fundamento en lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:41:09 horas del 27 de noviembre de 2015, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro referido continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes representen a la sociedad **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ, S.A.**, siguiendo para ello los principios y la normativa 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 y jurisprudencia expuestas, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:41:09 horas del 27 de noviembre de 2015, la que en este acto se *revoca*, para que el Registro referido continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes representen a la sociedad **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ, S.A.**, siguiendo para ello los principios y la normativa 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10