



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0171-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 91512 (2-93727)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 770-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:06:50 del 25 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintisiete de octubre del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la cancelación por falta de uso del nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)**”, inscrito bajo el registro número 91512, el cual protege “un establecimiento mercantil dedicado a la venta de lentes y aros para sol, ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor, Pavas, San José”, propiedad de la empresa **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI, S.A.**



SEGUNDO. Mediante resolución final de las 09:06:50 horas del 25 de febrero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** presentada por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela como apoderado de la empresa LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP, en contra del nombre comercial inscrito denominado “CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)”, para proteger “un establecimiento mercantil dedicado a la venta de lentes y aros para sol, ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor, Pavas, San José”, con registro número 91512 y cuyo titular es la empresa INVERSIONES JUMENEZ Y RENZI, S.A. [...]”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de marzo del dos mil dieciséis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **LUXOTICA U.S. HOLDINGS CORP**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 09:25:23 horas del 15 de marzo del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

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

Redacta la juez Ureña Boza , 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 la sociedad Inversiones Jiménez y Renzi se encuentra disuelta. (Ver folio 5)



2.- Que no se nombró liquidador y los socios acuerdan declarar liquidada la sociedad inversiones Jiménez y Renzi S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la empresa **LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP**, solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)**”, inscrito bajo el registro número 91512, el cual protege “un establecimiento mercantil dedicado a la venta de lentes y aros para sol, ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor, Pavas, San José”, propiedad de la empresa **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI, S.A.** El Registro mediante resolución final dictada a las 09:06:50 horas del 25 de febrero del 2016, decreta el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso, 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 13:45:36 horas del 25 de noviembre del 2014, en la que le solicitó entre otros que:

“... en virtud de que existe una imposibilidad material para notificar al titular del signo distintivo que se pretende cancelar, ya que operó una disolución de la 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 legalmente designado 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 CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PLAZO EXPRESADO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD.”

Indica al respecto, que en razón de dicha prevención, el impulso procesal correspondía al solicitante de las presentes diligencias, era el que tenía la posibilidad que el proceso avanzara, y si hubiese dado cumplimiento a la prevención, el procedimiento hubiese podido seguir. A pesar que el solicitante presentó documentos adicionales posteriores a la prevención, los mismo no fueron admitidos en virtud de que con ellos no se le estaba dando cumplimiento a lo prevenido, y en tal virtud con ellos no existe una efectiva prosecución del proceso, es decir, no posibilitaban el dar continuidad a la gestión pretendida. Dichos documentos adicionales se centran en debatir una posición de fondo, más lo que no logró entender el gestionante, es que el punto debatido es meramente procesal y como tal este Registro se ve imposibilitado a proseguir, dada la citada inactividad del solicitante, quien desde el 04 de diciembre del 2014 y hasta la fecha no se ha realizado por parte del solicitante ninguna gestión.

Por su parte, el representante de la empresa apelante dentro de sus agravios alega, 1-) Se solicitó un imposible que es notificar a una persona jurídica fenecida en la que se ha demostrado que tanto la sociedad se ha disuelto y en la escritura de disolución se ha manifestado que no poseen ningún bien a la hora de la disolución es materialmente imposible notificar a persona alguna. 2-) Erróneamente se indica que no se ha instado el proceso, cuando lo cierto es que no se ha detenido en ningún momento. 3-) El Registro de oficio puede cancelar un asiento registral. 4-) El procedimiento es totalmente ilógico y significa un gasto innecesario para su representada, como se puede llegar a notificar a una persona jurídica que se encuentra disuelta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la documentación que consta en el expediente, la representación de la empresa LUXOTICA U.S. HOLDINGS CORP, solicitó la cancelación por falta de uso, del registro número 91512 correspondiente del nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)**”, propiedad de la empresa **INVERSIONES**



JIMÉNEZ Y RENZI, S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-091218. Siendo, que la sociedad titular de la marca a cancelar, según certificación literal aportada por la empresa solicitante presenta el plazo social vencido, y dicho vencimiento provoca la disolución (Ver folio 5), por lo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 13:45:36 horas del 25 de noviembre del 2014, a folio 14 del expediente le previno a la empresa solicitante demostrar la existencia del liquidador y donde puede ser ubicado para notificarle. Al no presentarse tal información, declara mediante resolución final de las 09:06:50 horas del 25 de febrero del 2016, el abandono.

Sin embargo, considera este Tribunal Registral Administrativo que no es dable pedir estos requisitos. Si bien la solicitante pretende que, con base en la documentación ya existente dentro del expediente, se declare de oficio la cancelación por falta de uso del registro del nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)**”, el Registro de la Propiedad Industrial en el auto de prevención aludido, citando la resolución número 4125-94 de las 09:33 horas del 12 de agosto de 1994, expresa en lo contundente lo siguiente:

“... la notificación constituye un acto procesal de vital importancia en la tramitación de cualquier proceso o procedimiento en sede administrativa, por cuanto el objetivo del mismo es la comunicación de las resoluciones o providencias a las partes que intervienen en el proceso y si la misma se realiza en forma diferente a la dispuesta en la ley, no produce la finalidad que se propone, causando grave perjuicio en el derecho de defensa de las partes.”

De la resolución prescrita se desprende que la Autoridad Registral actuó a derecho, en el sentido de estar clara, que ante la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 91512 concerniente al nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT)**”, primero ha de ser notificado el titular para que ejerza su derecho de defensa, artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y los artículos 48 y 49 del Reglamento a dicha ley. Pero, de acuerdo a 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 ende, no se debe pedir a un tercero, o sea al solicitante de la acción de cancelación por falta de uso, que acceda a información que no consta de una forma pública, como sería quién es o son los liquidadores de la empresa **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI**, y como lo indica la resolución de las 14:56:12 horas del 17 de marzo de 2015:

“... **identifique** a plenitud al titular de los signos a cancelar (indicando todas las direcciones COMPLETAS en Costa Rica, del titular del signo a cancelar o la de sus apoderados, **remitiendo la personería donde consten sus facultades** y el domicilio social de la compañía). Lo anterior con fundamento en los artículos 37 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; artículos 3, 48, 49, siguientes y concordantes del Reglamento de la Ley supra citada. **SE ADVIERTE AL PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 264 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUE DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PLAZO EXPRESADO, SE DECRETARÁ EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD. ...**”.

Y como lo indican las resoluciones de las 13:45:36 horas del 25 de noviembre del 2014 y la aquí apelada de las 9:06:50 horas del 25 de febrero del 2016:

“... Dado lo anterior y 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 PROCESO DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO PARA QUE EN EL PLAZO INDICADO**, demuestre mediante documento idóneo a este Registro, la **existencia del liquidador** legalmente designado conforme a lo dispuesto por el pacto social o 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. ...”.

Aceptar la decisión del Registro conlleva 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.

Los ejercicios realizados por el solicitante en busca de ubicar la representación física de la sociedad vencida reflejan su interés para que no se decrete el abandono de su gestión. Para conciliar las necesidades del debido proceso en cuanto al derecho de defensa del titular registral de la marca sujeta a posible cancelación por falta de uso, y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado avance, lo correspondiente es que se realice la notificación a quienes representen a la empresa **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI**, siguiendo para ello los principios y la normativa que normalmente se aplica, sea lo establecido en la propia Ley de Marcas y Otros Sinos Distintivos y el artículo 8 de su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Notificaciones Judiciales; y una vez agotados todos los medios se proceda a hacerlo por edictos, a efecto, que el asunto que se ventila en el presente proceso no quede paralizado por pedir un requisito imposible que puede ser solventando de otra manera sin afectar al debido proceso.

De acuerdo a lo expuesto, cabe traer a colación, el Voto No. 029-2005 dictado por este Tribunal a las 9:45 horas del 10 de febrero del 2005, que citando al tratadista Fiorini Bartolomé, en punto a la notificación y publicación de los actos administrativos, y el Voto No. 1736-00 de las 15: 51 horas de 22 de febrero del 2000, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la notificación por edicto, por su orden manifiestan:

“... 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. ...” (FIORINE, Bartolomé, **Manual de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos Aires, Tomo 1, 1968, pág. 349**).

“... 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. ...”.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUXOTICA U.S. HOLDINGS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:06:50 horas del 25 de febrero del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes representen a la sociedad **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:06:50 horas del 25 de febrero del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro continúe con el trámite de notificación que corresponda a quienes representen a la sociedad **INVERSIONES JIMÉNEZ Y RENZI, 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10