

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0343-TRA-PI**

**Cancelación por falta de uso de los nombres comerciales “*RADIO AMERICANA*” y “*RADIO ANGLOAMERICANA*”**

**SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen 1900-3995700 (39957), 1900-3995800 (39958), 98125, 39957, 39958)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0890-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Federico Sosto López, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0606-0338, quien actúa en representación de la empresa SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA, cédula jurídica 3-102-038255, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:10 horas del 29 de abril de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio del 2015 por **Iary María Gómez Quesada**, cédula 2-0475-0719, en representación de la empresa ahora apelante, solicitó la cancelación por falta de uso de los nombres comerciales ***RADIO ANGLOAMERICANA*** registro **39958** y ***RADIO AMERICANA*** registro **39957**, inscritos a favor de THE FINANCE CORP. OF AMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-11570.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:26:15

horas del 4 de agosto de 2015 previno al gestionante que: “...*demuestre mediante documento idóneo a este Registro, la **existencia del liquidador** legalmente designado conforme a 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 ...*” Y le advierte, que de incumplir con lo requerido en se decretaría el abandono de su solicitud.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:46:10 horas del 29 de abril de 2016, indicó en lo que interesa, 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, promovida por IARY MARIA GOMEZ QUESADA, en su condición de apoderado de la SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA, cédula jurídica 3-102-38255, contra el registro del nombre comercial RADIO ANGLOAMERICANA registro No. 39958 y RADIO AMERICANA, registro 39957, ambos signos propiedad es de THE FINANCE CORP. OF AMERICA S.A. cédula jurídica 3-101-11570. (...) NOTIFIQUESE...**”

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Sosto López**, en su condición indicada, interpuso recurso de apelación en contra de lo resuelto, y en razón de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 la presente previa deliberación.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados y que resultan relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos desde el 10 de diciembre de 1969 a nombre de **THE FINANCE CORP. OF AMERICA S.A.** los nombres comerciales **RADIO ANGLOAMERICANA**, registro 39958, y **RADIO AMERICANA**, registro 39957, ambos para distinguir actividades comerciales e industriales en especial todas las referentes a la radiodifusión y demás actividades conexas (folios 27 y 28 del legajo de apelación).

2.- Que THE FINANCE CORPORATION OF AMERICA S.A. con cédula jurídica 3-101-011570, cambia su razón social a **THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A.** y su plazo social se encuentra vencido (ver folios 13 y 33).

**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.** La solicitud de cancelación por falta de uso inicia alegándose que la empresa titular de los nombres comerciales se encuentra extinta por vencimiento de su plazo social; y que la empresa que solicita la cancelación es propietaria de los medios de comunicación colectiva La Prensa Libre, Diario Extra, **Radio América** y Extra TV Canal 42, y está tramitando el registro del signo "**RADIO AMÉRICA HD**" como nombre comercial y como marca en clases 35, 38 y 41 de la clasificación internacional, según los expedientes 2015-2497 y 2015-2498, por lo que como defensa en dichas solicitudes interpone el actual proceso de cancelación.

Así, la empresa solicitante procedió a contestar lo prevenido por el Registro en la resolución de las 14:26:15 horas del 4 de agosto de 2015, manifestando en escrito presentado el 8 de febrero de 2016 (folio 48) que la titular de los signos que solicita cancelar se tuvo por disuelta en virtud del vencimiento de su plazo social, establecido originalmente en 25 años a partir del 4 de diciembre de 1968, sea que venció desde hace más de 20 años sin que se iniciara un proceso de

liquidación, por lo cual tampoco se hizo nombramiento de liquidador. Afirma que en virtud de ello, el Registro está legalmente habilitado para cancelar los nombres comerciales de oficio, por encontrarse en una situación en que no es posible nombrar un liquidador y porque su titular ha excedido los límites normales del ejercicio de su derecho en perjuicio de terceros. Agrega que por lo anterior resulta innecesaria e injustificada la prevención hecha a su representada porque no es posible a esta fecha, dada la prolongada inactividad de los representantes de THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A. de iniciar el proceso de liquidación.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que no resultan de recibo los argumentos de la empresa gestionante, dado que en virtud de la obligación de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y en razón de que existe una imposibilidad material de notificar a la titular de los signos que se pretende cancelar, corresponde a la accionante demostrar la existencia de algún representante y que en vista de su actual situación jurídica sería un liquidador, nombrado luego del vencimiento del plazo social de THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A., y en su defecto de alguien con interés legítimo. Dada esta situación, concluye la autoridad registral que con esas manifestaciones la accionante no contestó la prevención y por ello decreta el abandono de la solicitud objeto de este expediente.

Inconforme con lo resuelto el señor Sosto López recurre la resolución indicada reiterando como agravios lo manifestado previamente y solicita se admita su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado en forma íntegra el caso venido en alzada, concluye este Tribunal que si bien no es viable pedir a Sociedad Periodística Extra Limitada, tal y como lo hace el Registro, que aporte la documentación prevenida el 4 de agosto de 2015, tampoco puede otorgarse ipso facto lo pretendido por el apelante, sea que al estar la titular de los signos que solicita cancelar disuelta, se declare de oficio la cancelación por falta de uso de los nombres comerciales objeto de estas diligencias. Lo cierto es que, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, primero ha de ser notificado el representante de la titular para que ejerza su defensa, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 en

concordancia con el artículo 39, todos de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

No obstante, respecto del estado de “disuelta por vencimiento del plazo” de la empresa THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A., debe recordarse lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Comercio: “*Disuelta la sociedad, entrará en liquidación conservando su personalidad jurídica para los efectos de ésta.*”; siendo que los artículos 211 y 212 de dicha norma dejan claro que el nombramiento de liquidadores se hace según se indique en el pacto constitutivo o con base en la aquiescencia de los socios, y la legitimación para hacer la solicitud judicial recae exclusivamente en los socios, artículo 542 del Código Procesal Civil.

Por ende, no se debe pedir a un tercero, en este caso al solicitante de la acción de cancelación por no uso, que acceda a información que no consta de forma pública, sea quién o quiénes son los liquidadores designados de THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A., y a dónde pueden ser ubicados para su respectiva notificación, ya que ésta conserva su personalidad jurídica en tanto no se nombre liquidador. Aceptar este requerimiento del Registro conllevaría a que el procedimiento no pueda continuar y ello, eventualmente, sí puede vulnerar el derecho del solicitante de obtener la cancelación del signo 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, (...). 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 241.2 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 los nombres comerciales cuya cancelación se discute, y al mismo tiempo lograr que el procedimiento incoado avance, encontramos la solución en la notificación por medio de edictos. En virtud de ello, lo correspondiente es que se realice la notificación a quienes representen a la titular de los signos “**RADIO ANGLOAMERICA**” y “**RADIO AMERICANA**” mediante la publicación de edictos, siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, a efecto de que el asunto que se ventila en el presente proceso no quede paralizado por exigir un requisito que resulta imposible de ser solventando de otra manera sin afectar al debido proceso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Sosto López**, en representación de **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:10 horas del 29 de abril de 2016, la que en este acto **se revoca**, para que el Registro referido continúe con la notificación por edicto a quienes representen la empresa **THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A.**

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Sosto López**, en representación de **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:10 horas del 29 de abril de 2016, la que en este acto **SE REVOCA** para que el Registro referido continúe con el trámite de esta acción realizando la notificación por edicto a quienes representen a la sociedad **THE INVESTMENT CORPORATION OF AMERICA S.A.** siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, sin afectar al debido proceso. Se da por agotada la vía administrativa. Los jueces Arguedas Pérez y Soto Arias ponen nota. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **NOTA DE LOS JUECES ARGUEDAS PÉREZ Y SOTO ARIAS**

Los suscritos Jueces, si bien arriban a la misma conclusión que la mayoría de los miembros del Tribunal, se apartan de su criterio, que es revocar la resolución combatida disponiendo la continuación del procedimiento, previa publicación de un edicto; para disponer en su lugar su revocación, pero por las siguientes razones:

Se considera que el nombre comercial, por estar ligado a la empresa en forma dinámica e irrestricta, tiene un plazo de vigencia similar al plazo social de la persona jurídica, a diferencia de las marcas que tienen un plazo de vigencia de 10 años, que puede ser renovada.

Esa sola circunstancia nos lleva a pensar que al disolverse o extinguirse la empresa por cualquier causa, se provocará en forma inmediata y sin necesidad de un procedimiento en particular, que el nombre comercial también se extinga.

Si se condiciona la extinción de una empresa al cumplimiento de los elementos contenidos en el Código de Comercio para la disolución y liquidación, tampoco resultarían aplicables, porque el advenimiento del plazo por sí solo constituye la disolución de la persona jurídica, sin que haya necesidad de plantear una liquidación, porque el nombre comercial no se puede considerar en forma rigurosa como un activo fijo que requiera pasar por esa etapa.

En sentido contrario, las marcas sí podrían considerarse como un activo fijo de una empresa, ya que son cuantificables, pueden tener una circulación jurídica independiente, pueden ser objeto de embargo, y en definitiva deberían ser tomadas en consideración en una eventual fase de liquidación.

Hay que recordar que el artículo 57 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aunque ya derogado, disponía de forma expresa lo explicado:

**Artículo 57.-** La extinción del derecho de propiedad de un nombre comercial en la situación contemplada en el literal b) del artículo 55, será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, a petición de parte interesada.

En las situaciones previstas en los literales a) y b) del artículo 56, la nulidad sólo podrá promoverla el perjudicado o el Ministerio Público.

Al respecto puede verse la sentencia 6376 de las 11:00 horas del 4 de abril de 1997 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, que dijo:

En efecto el inciso b) del artículo 55 del Convenio Centroamericano, señala que el Derecho de propiedad de un Nombre Comercial se extingue únicamente por la desaparición por cualquier causa jurídica de la empresa que identifica, siendo una de ellas la no existencia de su establecimiento, o bien de su actividad, lo que debe ser demostrado fehacientemente.

Poner requisitos adicionales, como lo sería la publicación de un edicto para cumplir con un pretendido debido proceso, a nuestro criterio resulta innecesario y contrario al ordenamiento jurídico y representa un obstáculo para el tráfico comercial.

Debe imperar la integración de las normas y su interpretación por parte del operador jurídico para robustecer la función del legislador.

Por lo anterior sostenemos que el haber terminado el plazo social de la empresa conlleva la extinción del nombre comercial, sin que sea necesario que se deba notificar a quienes fueron parte de sus órganos formales, y sin que terceras personas deban de promover acciones legales,

para que se reafirme lo que ya ha ocurrido por la vía de la disolución y liquidación prevista en el Código de Comercio. Por lo tanto, debe procederse con la cancelación del nombre comercial.

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*