



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0381 TRA-PI**

**Cancelación de Nombre Comercial “NOVUS.”**

**ALCRU DE SAN JOSE S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp de Origen 2000-8429/127441)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO 0920-2016***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Paul Portuguez Aguilar**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-906-287, en representación de **ALCRU DE SAN JOSE S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-096532, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:47 horas del 2 de junio de 2016.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:30:51 horas del 25 de febrero de 2015, el licenciado **Paul Portuguez Aguilar**, solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial **NOVUS”** (Diseño) con registro 127441, inscrito a favor de la empresa **NOVUS ASESORES DE INVERSION S.A.**, en virtud de que su titular se encuentra disuelta y su representada solicitó la inscripción de la marca **“NOVUS INMOBILIARIA (diseño)”**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:21:47 horas del 2 de junio de 2016, indicó en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO En virtud de lo expuesto(...) se RESUELVE: SE DECRETA EL ABANDONO DE LA**



**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, presentada por el Lic. PAUL PORTUGUEZ AGUILAR como apoderado de la empresa ALCRU DE SAN JOSÉ S.A en contra del nombre comercial inscrito denominado “NOVUS DISEÑO, para proteger “una compañía que brinda servicios de administración de bienes inmuebles y de desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y correduría de bienes raíces. (...) **NOTIFIQUESE...**”

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado Paul Portuguez Aguilar, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución anterior y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y 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, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, 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 encuentra inscrito desde el 9 de agosto de 2001 el nombre comercial NOVUS (Diseño), cuya titular es la sociedad **NOVUS ASESORES DE INVERSION S.A.**, para proteger y distinguir: “una compañía que brinda servicios de administración de bienes inmuebles y de desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y correduría de bienes raíces.”, en clase 49 de la Clasificación Internacional. (ver folio 15 de legajo de apelación).
- 2.- Que la sociedad **NOVUS ASESORES DE INVERSION S.A.** con cédula jurídica 3-101-0235366 se encuentra con plazo vencido (ver folio 13 de legajo de apelación).

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 14:25:38 horas del 19 de marzo del 2015 previno al gestionante para que; en el plazo de seis meses, demostrara mediante documento idóneo: “...*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) ...*” Y le advierte, que de incumplir con lo requerido en ese plazo se decretaría el abandono de su solicitud. La parte recurrente contesta dicha prevención manifestando que no es necesario indicar quién es el liquidador, en virtud de que el nombre comercial termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa y por ello basta con que ésta se encuentre disuelta. Por su parte, la autoridad registral considera que la accionante no contestó la prevención y por ello mediante resolución de las 11:21:47 horas del 2 de junio de 2016, decreta el abandono y ordena el archivo de este expediente.

Inconforme el recurrente manifiesta en sus agravios 1) Que el registro confunde la naturaleza del signo que se pretende cancelar ya que es un nombre comercial y no una marca registrada y que la normativa es clara al establecer que el nombre comercial termina con la extinción de la empresa o establecimiento 2) Que el registro pide requisitos improcedentes como es demostrar quién es el liquidador de la empresa cuando su plazo venció desde el 2006. 3) Que el Registro debe actuar conforme al principio de legalidad, ya que en ningún artículo de la Ley de Marcas se establece expresamente la necesidad de que el usuario demuestre la existencia del liquidador. 4) Que con la publicación del edicto es suficiente para salvaguardar cualquier derecho subjetivo, el cual es inexistente dado que el plazo social de la empresa venció desde hace 10 años. 5) Que es improcedente el plazo de 6 meses otorgado para cumplir con una prevención que no es exigida por ley. 6) y por último, agrega que cómo pretende el registro archivar una solicitud cuando la solicitud de cancelación cuenta con todos los requisitos para darle curso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, concluye este Tribunal que no es viable pedir a la accionante que aporte la



documentación prevenida. Si bien lo pretendido es que, con base en que la titular del signo que solicita cancelar se encuentra disuelta, se declare de oficio la cancelación por falta de uso del nombre comercial. 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 de Marcas.

No obstante, respecto del estado de “disuelta” de la empresa NOVUS ASESORES DE INVERSION 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.”*

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 una forma pública, como lo sería: quién o quiénes son los liquidadores legalmente designados de **NOVUS ASESORES DE INVERSION S.A.**, e indicar dónde pueden éstos ser ubicados para su respectiva notificación, toda vez que de conformidad con la norma de cita ésta conserva su personalidad jurídica en tanto no se nombre liquidador, siendo que esta circunstancia no consta en el expediente. En este sentido, 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, tal y como sucede en el caso sub examine, donde el **a quo** (...) tenía pleno conocimiento del domicilio de (...). 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 241.1 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 del nombre comercial 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 ostenten la representación judicial y extrajudicial de la titular del signo **NOVUS ASESORES DE INVERSION S.A.**, en razón de no haberse acreditado en este asunto la existencia de un liquidador, 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.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se **Anula** todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos treinta y ocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince, para que se dicte tomando en cuenta todos los elementos de lo solicitado.

**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 N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuestas, se **Anula** todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos treinta y ocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince, para que se dicte tomando en cuenta todos los elementos de lo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*