

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0239-TRA-PI

SOLICITUD DE TRASPASO DE LAS MARCAS “LONGESCAPE” Y “ESCAPES”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-132545

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0371-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiún minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-295868, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, Alajuela, con domicilio en Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:29 horas del 30 de abril de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 11 de diciembre de 2019 la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la

empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-0306901, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, Alajuela, con domicilio en Echeverría, Distrito 2º de Belén, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, presentó solicitud de traspaso de las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES**, registro 234349, clase 32, y **ESCAPES**, registro 234350, clase 32, a favor de la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 250 Park Avenue 10177.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:13:29 horas del 30 de abril de 2021, declaró el abandono de la solicitud de traspaso y ordena el archivo del expediente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido sin cumplir con lo solicitado en una prevención.

La representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, apeló la resolución final dictada a las 10:13:29 horas del 30 de abril de 2021, argumentando que Productora La Florida, S.A., firmó el documento de traspaso, en Estados Unidos el 14 de agosto de 2019, porque en ese entonces era la titular de los signos.

Aduce que, a pesar de que el cambio de nombre por fusión fue asentado hasta el 03 de diciembre de 2019, el documento de traspaso se encuentra firmado por quien en ese momento era el titular de los signos y que el documento cumple con lo requerido y no podía manifestar otro titular por ser improcedente.

Finalmente, manifiesta que presentó un adendum de contrato de cesión, debidamente firmado y por el cual se aclara la situación del nombre de la empresa cedente.

Por lo anterior, solicita continuar con los trámites de solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada, o bien, se le conceda una prórroga para gestionar el documento que requieren.

**SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con este carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- La empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, fue objeto de una fusión por absorción, por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, la cual quedó inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, el **30 de julio de 2019**. (folios 119 a 121 del expediente principal)

2.- En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra asentada (inscrita) la transmisión de las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES**, registro 234349, clase 32, y **ESCAPES**, registro 234350, clase 32, a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, desde el 3 de diciembre de 2019. (Folio 00013 y 00014 del legajo de apelación)

3.- **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, ratificó el traspaso realizado el **14 de agosto de 2019**, entre la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC.**, mediante adenda firmada el **14 de agosto de 2020**. (Folio 139 del expediente principal)

**TERCERO. 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.

---

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró abandono de la solicitud de traspaso de las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES** y **ESCAPES**, por considerar que después de haber realizado la prevención de aportar documento para que el traspaso surta efectos, por cuanto no coincide el titular de los signos que se pretenden traspasar con el solicitante de la presente transferencia, no se cumplió con lo requerido por lo que se procedió al archivo del expediente.

A lo largo del expediente se determina la existencia de distintas prevenciones, pero todas dirigidas a un mismo fin, determinar si el traspaso se realizó por parte del titular de las marcas, en este sentido es menester traer a colación la prevención de las 14:33:32 horas del 10 de marzo de 2020, que fue citada en la resolución final, y que en lo de interés señala:

Analizado el presente traspaso se observa que al momento de que el mismo se presentó ya se había asentado el cambio de nombre 2/129469, por lo tanto y siendo que el titular actual de los registros 234349 y 234350 es DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., es que tanto el solicitante del presente traspaso como la documentación aportada (poder y contrato de traspaso) deben ser a nombre de DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A. [...].

La representación de la apelante sostiene que hay un cambio de nombre el cual comprende los signos en cuestión, mismo que fue asentado el 3 de diciembre de 2019, mientras que el documento de traspaso fue firmado en Estados Unidos el 14 de agosto de 2019, por quien en ese momento era el titular de los signos, sea

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**; además, el 19 de agosto de 2020, aportó un documento de adendum de contrato de cesión, firmado el 14 de agosto de ese mismo año por el representante de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.** indicando que esta es la empresa cedente y que el resto de las cláusulas del contrato de cesión se mantienen iguales, válidas y eficaces.

De acuerdo a los argumentos mencionados, estima importante este Tribunal indicar que en el presente caso se desprende de la documentación que consta en el expediente, que el documento de traspaso de los signos aludidos efectivamente fue firmado el **14 de agosto de 2019** entre la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC.**, pero para esa fecha la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** no existía como tal, debido a que mediante acto de fusión fue absorbida por la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, fusión quedó inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, el **30 de julio de 2019**, sea 15 días antes de que se diera el traspaso, y por ende, el que fuera representante de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** no podía actuar, toda vez que no se encontraba legitimado para realizar dicho acto de traspaso.

Aunado a lo anterior, el **03 de diciembre de 2019**, se inscribe el cambio de nombre en las marcas objeto de este procedimiento a favor de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.** (el cual se había solicitado en julio de ese mismo año), y el traspaso se presenta 8 días después, el **11 de diciembre de 2019**, situación que a todas luces evidencia todavía más la falta de legitimación para realizar el traspaso.

Ante este panorama, es necesario señalar que el artículo 1103 del Código Civil, establece que “La cesión hecha mediante un precio determinado en dinero, se rige por los mismos principios de la venta de objetos corporales”, lo cual es aplicable en este caso por cuanto del contrato de cesión, cuya traducción se encuentra visible

del folio 7 al 9 del expediente principal, se determina que el traspaso se realizó por la suma de diez dólares americanos (\$10).

Así las cosas, a la luz de la fusión por absorción, la empresa prevaleciente y a la que se le transfirieron las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES** y **ESCAPES**, es **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, lo que implica, que el traspaso de las marcas mencionadas por parte de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, a favor de la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC.**, debió suscribirlo la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, lo que nos coloca frente a un traspaso de cosa ajena.

Respecto a la figura de la cosa ajena, el artículo 1061 del Código Civil señala que “La venta de cosa ajena es absolutamente nula; pero el comprador que ignora el vicio del contrato, tiene derecho a los daños y perjuicios aun contra el vendedor de buena fe”, y acto seguido, en el artículo 1063 del mismo cuerpo normativo se presenta una excepción a esta norma ya que se dispone que “**La nulidad de la venta de cosa ajena queda salvada si el verdadero propietario ratifica la enajenación**, o si el vendedor llega a ser ulteriormente propietario de la cosa vendida.” (lo resaltado no es del original).

Este Tribunal considera oportuno acotar en que, del análisis profundo del último artículo transcrito, se desprenden dos ideas importantes, la primera relacionada con la conservación del negocio y la segunda con la forma de hacer la ratificación.

Con relación a la conservación del negocio, lo que se pretende es sostener la voluntad negocial de las partes ante la posible invalidez o ineficacia negocial, incluso es importante destacar que nuestro ordenamiento jurídico está permeado por una línea de pensamiento que busca conservar los actos en aras de proteger al

comprador, nótese que la legislación civil le permite a este último solicitar daños y perjuicios en un caso como el presente, dado el incumplimiento en que incurrió el vendedor de la cosa ajena, pero todavía más allá, se busca que no sea necesario llegar a estos extremos y que la situación anómala pueda ser saneada a efectos de que la venta se mantenga y no afectar así al adquirente. Esta protección al comprador, mediante la conservación del acto, la encontramos también contemplada en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 440 que dispone:

**“La compra-venta de cosa ajena es válida siempre que el comprador ignore la circunstancia.** En este caso el vendedor está obligado a entregarla o, en su defecto, a abonar daños y perjuicios. La compra-venta será nula cuando el comprador, al celebrarse el contrato, sabe que la cosa es ajena”  
(La negrita no es del original)

En cuanto a la segunda idea referida a la forma de hacer la ratificación, el artículo 1063 supra citado es claro al establecer que “...la venta de cosa ajena queda salvada **si el verdadero propietario ratifica la enajenación...**”, nótese que a pesar de que la compraventa se considera un contrato bilateral, la subsanación de falta de capacidad del vendedor para disponer de la cosa no requiere de la venia del comprador, quien resulta ser la parte más afectada dentro de la contratación, nuestra Ley es clara al indicar que es suficiente con que el verdadero propietario ratifique la venta. Es importante señalar, que en esta misma línea pensamiento, la doctrina ha dispuesto que:

Ratificación supone un acto jurídico positivo, **unilateral**, entre vivo, accesorio e irrevocable. La ratificación supone un acto otorgado para el tercero en cuyo interés se habría realizado y admite la existencia de un gestor de negocios, persona distinta del ratificante. (Gatari, Carlos Nicolás. Manual de Derecho

Notarial, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1997, pp 233) (La negrita no es del original)

Corolario de lo anterior, podemos concluir que a pesar de que en primera instancia se sanciona con la nulidad el traspaso realizado por quien no es el legítimo propietario, existe un afán de mantener los actos en aras de no causar perjuicio a la parte más afectada ante esta situación que es el comprador, competencia que recae de forma exclusiva en el verdadero titular del bien.

Partiendo de todo lo anterior, y realizada una revisión del “**ADDENDUM CONTRATO DE CESIÓN DE MARCAS LONGESCAPES Y OTRAS**”, visible a folio 139 del expediente principal, se determina que en este comparece únicamente la representación de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, verdadera titular de las marcas, y manifiesta que esta es la empresa cedente y que el resto de las cláusulas del contrato de cesión se mantienen iguales, válidas y eficaces, lo que a criterio de este Tribunal cumple con todos los requisitos requeridos para ser considerado una ratificación conforme al artículo 1063 del Código Civil, por lo que no existiría obstáculo alguno para continuar con el procedimiento correspondiente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESULETO.** Por lo anterior, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa apelante **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, por las razones esgrimidas a lo largo de esta resolución, para que se continúe con el trámite traspaso de las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES**, registro 234349, y **ESCAPES**, registro 234350, ambas en clase 32 de la nomenclatura internacional, a favor de la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC.**



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, doctrina y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:29 horas del 30 de abril de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**, por las razones esgrimidas a lo largo de esta resolución, para que se continúe con el trámite traspaso de las marcas de fábrica y comercio **LONGESCAPES**, registro 234349, y **ESCAPES**, registro 234350, ambas en clase 32 de la nomenclatura internacional, a favor de la empresa **PERNOD RICARD USA, LLC**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/0RS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

TE: EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

TNR: 00.53.75