
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0425-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FIDEICOMISO DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS “COLCHONES JIRON PATROCINADOR OFICIAL DE LOS
SUEÑOS DE COSTA RICA / COLCHONES JIRON CALIDAD... MÁS ALLÁ DE
SUS SUEÑOS / DORMICENTRO JIRON (DISEÑO)”**

RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2-150247)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0493-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alejandro Rodríguez Castro, abogado, cédula de identidad 1-0787-0896, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., sociedad constituida conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-605886, con domicilio en Cartago, Parque Industrial y Zona Franca Z, bodega 66, diagonal a Restaurante Casa Luna, Cartago 30801, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:46 horas del 8 de junio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 0002/150247 del 4 de abril de 2022, el licenciado Alejandro Rodríguez Castro, de calidades indicadas y en su

condición de apoderado especial de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., solicitó ante el Registro de instancia, el cambio de fideicomitente deudor, el cual sería su representada, quien figura como cesionario en el contrato de cesión de derechos de fideicomitente propietario deudor en fideicomiso de garantía Colchonería Jirón - Alfaro Murillo-Stratos 2020, para ejercer la explotación de las marcas bajo los registros 231066, 247580 y 176255 propiedad de la compañía Stratos Fiduciaria, Limitada.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:48:21 horas del 19 de abril de 2022, le previno al gestionante aclarar si lo que pretende es un fideicomiso, una cesión o traspaso. Lo anterior, en virtud de que analizado el contrato se observan varios actos, una cesión y un fideicomiso. Sin embargo, mientras el fideicomiso este vigente y no se haya cumplido con los presupuestos del artículo 659 del Código de Comercio, para que se extinga no se puede cambiar el fideicomitente, ya que esto cambiaría las partes que constituyeron dicho fideicomiso. Además, se le informa que con relación al registro 176255 que corresponde a una señal de propaganda, esta se encuentra caduca (folio 57 y 58 del expediente principal)

Mediante documento 2021/2022-006425 del 9 de mayo de 2022, el licenciado Alejandro Rodríguez Castro, apoderado especial de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa (folio 61 al 63 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:19:46 horas del 8 de junio de 2022, declara el abandono y archivo de la solicitud. Lo anterior, en virtud de que no procede admitir el documento adicional 21/2022-006425 del 9 de mayo de 2022, debido a que conforme al principio de legalidad no es procedente el cambio de fideicomitente, según lo dispuesto por el artículo 659 del código de comercio, por lo que se debe mantener el titular actual del fideicomitente, esto por cuanto el fideicomiso no cambia. Ello aunado a que, en el

Registro de instancia, no se cuenta con la figura del fideicomiso, sino que con la figura del traspaso de bienes (folio 66 y 67 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto, mediante documento 21/2020-008735 del 23 de junio de 2022 el representante de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 70 al 72 del expediente principal)

Por resolución de las 10:42:33 horas del 29 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual desestimó el recurso de revocatoria, y admitió la apelación.

El representante de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., en cuanto a los argumentos del recurso de apelación, manifestó:

1. La resolución de archivo se deriva del “Adicional de Fideicomiso” planteado ante el Registro de la Propiedad Industrial con el fin de inscribir el contrato de “CESIÓN DE DERECHOS DE FIDEICOMITENTE PROPIETARIO DEUDOR EN FIDEICOMISO DE GARANTIA”, para registrar a su representada RELAXTECH INTERNACIONAL SRL como fideicomitente propietaria deudora de los registros 231066, 247580 y 176255 propiedad de la compañía Colchonería Jirón, con el propósito de inscribir a la sociedad RELAXTECH INTERNACIONAL SRL a título de fideicomitente, permitiendo la explotación de las marcas anteriormente descritas, fideicomiso que se encuentra asentado en el Registro con el número de anotación 2/135546, y autorizado en la solicitud inicial por el TITULAR de las marcas STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA.
2. Existe incongruencia en la resolución que se apela, debido a que se ordena el archivo del expediente por el abandono de la solicitud, cuando en la misma resolución se indica que su representada si atendió oportunamente la prevención de fecha 09 de mayo de 2022, mediante documento 21/2022-006425.
3. La resolución carece de falta de motivación clara y precisa, vulnerando la garantía del debido proceso, así como el derecho de defensa que le asiste a su representada.

4. El criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, para denegar la solicitud de su representada no procede conforme al artículo 659 del Código de comercio, siendo dicha fundamentación improcedente ya que el fideicomiso al ser un negocio jurídico indirecto, en cuanto a la transmisión o cesión de dominio, que es su base, no persiguen los resultados propios de este, sino otros cuya determinación depende de la voluntad de las partes, conforme de esa manera lo dispone el artículo 633 del Código de comercio.
5. En el presente caso, nos encontramos en presencia de un fideicomiso de garantía donde el fideicomitente (originalmente Colchonería Jirón y ahora Relaxtech SRL) le transfirió al fiduciario (Stratos) quien recibió los bienes o derechos fideicomitados (dos marcas y una señal de propaganda) para que con ellos se garantice el cumplimiento de una obligación principal (obligación dineraria a favor de la fideicomisaria Kathia Alvarado); y no como lo establece el Registro, ante la extinción de un fideicomiso.
6. De acuerdo con el Principio de Legalidad es totalmente procedente la solicitud planteada con respecto a la inscripción del nuevo fideicomitente, ya que dicho acto forma parte del ejercicio de la libertad contractual y no se encuentra prohibido en ninguna norma jurídica en Costa Rica.
7. En virtud de lo expuesto, solicita se revoque la resolución venida en alzada por incongruente y no apegada a derecho, y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del contrato de Cesión de Derechos de Fideicomitente Propietario Deudor, donde RELAXTECH INTERNACIONAL SRL figure como nuevo Fideicomitente Propietario Deudor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- Mediante documento 2021/2022-006425 del 9 de mayo de 2022, el licenciado Alejandro Rodríguez Castro, apoderado especial de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L., contesta sobre lo prevenido por el Registro de la

Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:48:21 horas del 19 de abril de 2022 (folio 61 al 63 del expediente)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidades, invalidez o indefensión que es necesario sanear y en ese sentido, se dicta resolución sin conocer el fondo de lo planteado.

QUINTO. Examinado el expediente por este Tribunal se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución de archivo declaró el abandono de la solicitud, con base en el auto de prevención de las 14:48:21 horas del 19 de abril de 2022, dentro del cual señaló lo siguiente: “(...) Indicar claramente las partes del acto solicitado, lo anterior, en virtud de que analizado el contrato que aportan se observan varios actos; una cesión y un fideicomiso, por lo que, no queda claro; así mismo se solicita el cambio del fideicomitente propietario deudor, sin embargo, mientras el fideicomiso este vigente y no se haya cumplido con los presupuestos del artículo 659 del código de comercio, para que este se extinga no se podrá cambiar el fideicomitente, ya que esto cambiaría las partes que constituyeron dicho fideicomiso. (...)”, a lo cual la solicitante contestó mediante documento adicional 2021/2022-006425 del 9 de mayo de 2022. Posteriormente el Registro dictó auto de no admisión a las 15:05:28 horas del 8 de junio de 2022, teniendo por no admitida la respuesta del solicitante y finalmente por resolución de las 15:19:46 horas del 8 de junio de 2022, declaró el abandono del procedimiento.

Sin embargo, observa este Tribunal que en el presente caso no resulta de aplicación la figura del abandono, toda vez que el apoderado especial de la compañía RELAXTECH INTERNACIONAL S.R.L. contestó la prevención, en otras palabras, el hecho de que al

Registro de origen no le resultara válida la respuesta del solicitante, no constituye ninguna penalidad para aplicar la figura del abandono, como ocurrió en el presente asunto. Por lo anterior el Registro debió analizar por el fondo el proceso que se le plantea y resolver lo que corresponda.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Acorde a lo anteriormente indicado, el Tribunal considera procedente anular la resolución venida en alzada para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución en donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos solicitados. Por la forma en que se resuelve este proceso el Tribunal omite conocer sobre el fondo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal anula la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual de las 15:19:46 horas del 8 de junio de 2022, para que, una vez devuelto el expediente se proceda a emitir una nueva resolución en donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos solicitados. Por la forma en que se resuelve este proceso el Tribunal omite conocer sobre el fondo. Previa constancia y copia 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:39 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:54 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:17 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:12 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TE: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98