

Expediente No 2006-0038-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BEN 10”

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2005-6293)

VOTO No. 222 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas quince minutos del veintiuno de julio del dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compañía **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y tres minutos del trece de febrero del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintitrés de agosto del dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa, **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de servicios: “ BEN 10”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: ropa (vestuario), trajes, calcetería, medias cortas, ropa interior, pantalones cortos, camisas, blusas, camisas estilo Top, pantalones flojos, pantalones de vestir, faldas, vestidos, chaquetas, abrigos, gabardinas, capas, impermeables, overoles, chalecos, medias calzón (pantyhose), artículos tejidos de vestir, chalinas, bufandas, gorras, sombreros, viseras para el sol, trajes para fiestas, batas de baño, ropa para niños e infantes, baberos de tela para niños, ropa formal, ropa deportiva, ropa casual, ropa para estar en casa, prendas para dormir, sueters, chaqueta

o chaleco de punto, chalecos, fajas, delantales, corsés, pantalones de mezclilla, corbatas, trajes de baño, bandas para las muñecas, calzado, sandalias, botas, zapatos deportivos (tenis), zapatos, guantes, cuellos, sombrerería, bandas para la cabeza, calzones.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas seis minutos del dieciocho de noviembre del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica BEN 10, clase 25, presentada por **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP** y se ordena el archivo del expediente.”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el once de enero del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía mercantil relacionada apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el siete de abril de este mismo año, el gestionante sustanció ese recurso pretendiendo, en síntesis, lo siguiente: 1- Que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, desde la resolución de las trece horas treinta y tres minutos del veintiséis de setiembre del dos mil cinco, por la incorrecta aplicación de la normativa correspondiente a la inscripción de marcas y derechos de propiedad intelectual, puntualmente los artículos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Así también que se declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Público que señalan los criterios de calificación de los documentos que se presentan ante esa Dependencia.

2- Que se declare improcedente la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto establece un plazo de quince días para la corrección de defectos formales de la solicitud de registro de una marca, al documento de poder especial otorgado en escritura pública. 3- Que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es válido y eficaz, pues cumple con los requisitos exigidos legalmente. 4- Que se declare expresamente que la norma que regula el plazo en el cual debe corregirse el documento de escritura pública en el que consta un poder especial, cuando el mismo contiene un defecto, es el artículo 468 inciso 5) del Código Civil y que para verificar la

subsanción de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al Notario. 5- Que se declare la nulidad de las resoluciones de las catorce horas seis minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco y de las quince horas treinta y tres minutos del trece de febrero del dos mil seis, por ser ilegales e improcedentes.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades conocidas, es apoderado especial de la sociedad **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP** (ver folio 6 y 37).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. En relación a la calificación realizada por el Registro.

A- Mediante minuta de calificación de fecha 26 de setiembre del 2005, el Registro de la Propiedad Industrial señaló como causales suspensivas de la inscripción los defectos: “ 1- Reintegrar 250 colones en timbre del Colegio de Abogados en el expediente No 6291-05, faltantes en la sustitución de poder y, 2- La sustitución de poder que se aporta no cumple con algunos de los requisitos antes indicados, los cuales deben ser corregidos mediante razón notarial.” Como referencia de los defectos indicados, se citaron todos los requisitos dispuestos para la sustitución de poderes en las Circulares No RPI-01-2005 y RPI- 08-2005.

El recurrente alega violación de los artículos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, pues en la minuta de calificación no se especificó cuál es el requisito faltante, razón por lo que no es posible para el Notario determinarlo, falseándose así la seguridad jurídica del administrado. Estima este Tribunal que efectivamente el segundo defecto relacionado no fue claramente redactado, ni se le dio la fundamentación jurídica adecuada, tal como lo ordena el artículo 6 párrafo tercero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. Este Tribunal mediante el Voto No 36- 2006 de las diez horas del dieciséis de febrero del dos mil seis, desarrolló con amplitud los principios que informan la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, señalando en esa oportunidad que “ *Debe cumplir de la manera más ágil posible su función, lo que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley de Marcas no establece un término para que el Registrador realice un examen de fondo – artículo 14-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario el conocer de forma completa, motivada y rápida los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es la finalidad primaria del Registro como Institución Jurídica, la celeridad de los procesos, se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción ...”*

Bajo esta inteligencia, a efectos de sanear las presentes diligencias, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del cinco de junio del dos mil seis, se previno la presentación de prueba para mejor resolver, al determinar que el defecto de que adolecía el poder presentado en el sub litem se concretaba únicamente a la omisión del funcionario que lo autorizó, tal como lo exigen expresamente los artículos 84 del Código Notarial, en concordancia con los artículos 28 y 1256 del Código Civil para las escrituras públicas en las que un compareciente actúe en nombre de otro. En atención a esa prevención, consta a folio 37, que se aportó el testimonio de la número doscientos sesenta y uno, ante la Notaria Sheran Brown Davis, visible al folio ciento cuarenta y nueve vuelto, tomo tercero de su Protocolo, en la cual se hace constar que la personería de la sociedad poderdante, así como

el poder especial original fue certificado en el extranjero por la Notaria Meredith Boudin. Habiéndose saneado debidamente la omisión en que incurrió el apelante, la cual no pudo subsanar en el término de ley dada la imprecisión en la calificación efectuada por el a-quo, situación que a la postre motivó el dictado de resolución que decretó el abandono de la solicitud de registro de la marca que nos ocupa, lo procedente en este caso, dentro del marco competencial propio concedido a este Tribunal por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es revocar la resolución de las catorce horas seis minutos del dieciocho de noviembre del 2005 y devolver el expediente a sede registral para que continúe su tramitación ordinaria. En consecuencia con lo anterior, queda insubsistente por conexidad, la resolución dictada a las quince horas treinta y tres minutos del trece de febrero del dos mil seis en cuanto declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra la indicada resolución.

B- Respecto de la nulidad de las Circulares RPI-01-2005 y RPI-08-2005 y los otros agravios alegados por el apelante. Mediante libelo presentado el once de enero del año en curso, ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad Industrial, el apelante pide además que se declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Público que señalan los criterios de calificación de los documentos que se presentan ante esa Dependencia, refiriéndose puntualmente a las Circulares No 07-2004 de 28 de mayo del 2004 y No 01-2005 del 20 de enero del 2005 y que se disponga improcedente la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita también que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es válido y eficaz pues fue otorgado en escritura pública. En la sustanciación del recurso de apelación, además pide pronunciamiento expreso de que la norma aplicable al plazo en el cual debe corregirse el documento de escritura pública en el que consta un poder especial, cuando el mismo contiene un defecto, es el artículo 468 inciso 5) del Código Civil y que para verificar la subsanación de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al Notario.

En relación a todos estos agravios, este Tribunal, mediante el Voto No 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio y No 169-2006 de las doce horas del

veintiséis de junio, ambos del este año, correspondientes a los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien también articula el presente recurso, en su calidad de apoderado especial de la compañía ALCON, INC. y DE LA RUE HOLDING PLC, se pronunció ampliamente sobre dichos alegatos, razón por lo que debe el apelante atenerse a lo ahí resuelto para todos los efectos legales.

CUARTO: Sobre la nulidad de las resoluciones dictadas por el Registro. Mediante resolución de las catorce horas seis minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono de la solicitud de la marca de fábrica **BEN 10** y por resolución de las quince horas treinta y tres minutos del trece de febrero del dos mil seis, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra esa resolución y se admitió el recurso de apelación, en virtud del cual conoce este Superior. Tal como fue analizado en el considerando primero anterior, el fundamento que tuvieron ambas medidas subyace en que el interesado no subsanó en el término previsto legalmente el documento de poder que había presentado. Sin embargo, quedó demostrado que tal omisión fue propiciada por una impropia calificación hecha por el funcionario registral, situación que vició en cuanto al motivo las resoluciones dictadas. No obstante, habiéndose enderezado los procedimientos con la prevención realizada por este Tribunal para la subsanación del defecto advertido en el poder especial, debe declararse con lugar el recurso de apelación y ordenarse en consecuencia la revocatoria de la resolución de cita, como en efecto se dispone.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden y por haberse saneado las presentes diligencias en cuanto a la representación que acredita el gestionante, se declara sin lugar la nulidad interpuesta por la empresa **THE CARTOON NETWORK LP, LLLP**, en contra de las resolución de las catorce horas seis minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco y de las quince horas treinta y tres minutos del trece de febrero del dos mil seis, dictadas por el Registro de la Propiedad

Industrial. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la primera resolución, la cual se debe tener por revocada. 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 continúe su tramitación. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.

Lic. Adolfo Durán Abarca