

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0737-TRA-PI**

**Solicitud de registro de fusión referida a la marca: “BAULI (Diseño)”**

**Incom Finanziaria S.P.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2008-778)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 222-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, Abogado, con oficina en Escazú, San José, con demás calidades no acreditadas en el expediente indicado en el acápite, por cuenta de la empresa **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Italia, y domiciliada en Verona, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos y cuarenta y seis segundos del once de agosto de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2008, el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán** solicitó la inscripción de la fusión ocurrida entre las empresas **RUGGERO BAULI S.R.L.** e **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**, prevaleciendo esta última, en el respectivo asiento de la marca registrada **“BAULI (Diseño)”**, con número **111090**.

**II.-** Que mediante resolución dictada a las 10:13:22 horas del 3 de julio de 2008, el

Registro de la Propiedad Industrial le previno al Licenciado **Zürcher Gurdíán** que dentro del plazo de 15 días hábiles, procediera a aportar un poder conferido a su persona por la empresa subsistente de la fusión empresarial aludida, sea, de la compañía **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**

**III.-** Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado **Zürcher Gurdíán** realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2008, y aportó una copia oficial de microfilm del poder conferido a su persona por la empresa **RUGGERO BAULI S.R.L.**

**IV.-** Que mediante resolución final dictada a las diez horas con veinticinco minutos y cuarenta y seis segundos del once de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE**: **I.** Declarar el abandono del documento de referencia. **II.** Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente (...) **COMUNÍQUESE**”.*

**V.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2008, el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán** apeló la resolución referida, no habiendo expuesto agravios ni en esa oportunidad, ni después ante este Tribunal, una vez que se le confirió la audiencia respectiva para tales efectos.

**VI.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previa deliberación de los puntos a tratar.

**Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto y la naturaleza de éste, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL ABANDONO DE LAS SOLICITUDES MARCARIAS.**

Una *carga procesal* es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo determinado previamente, y por el que queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”), y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener, en general, cualquier solicitud de registro marcario, previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al *examen de forma* que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”. Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recaer sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si

no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud.

Ahora bien, tratándose del **cambio del nombre del titular de un registro marcario**, el artículo 32 de la Ley de Marcas establece un elenco de requisitos que deben ser satisfechos por el interesado, y supone esa misma norma que de previo a ser autorizado el cambio de titular que interesa, la Autoridad Registral tiene que haber valorado que la solicitud cumplió con tales requisitos.

**TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO: PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO.** Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen, mediante resolución dictada a las 10:13:22 horas del 3 de julio de 2008 (visible a folio 28 del expediente), el Registro de la Propiedad Industrial le previno al Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, que dentro del plazo de 15 días hábiles procediera a aportar un poder conferido a su persona por la empresa subsistente de la fusión empresarial informada en el libelo inicial, sea, de la compañía **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**

Dicha prevención no se trató de un capricho del **a quo**, sino de la aplicación de una disposición legal ineludible, por cuanto dentro de los requisitos señalados en el artículo 32 de la Ley de Marcas, está el previsto en el literal **e)**: la aportación de “*El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado*”, una carga procesal que desde luego no fue satisfecha de manera originaria por el apelante, quien más bien remitió en esa oportunidad al poder que le confirió oportunamente la empresa **RUGGERO BAULI S.R.L.**

Sin embargo, tanto esa remisión (véase el folio 1, líneas de la 7 a la 9), como la que el apelante reiteró a folio 30 en cumplimiento de la prevención de marras, **fueron equivocadas**, por cuanto el Licenciado **Zürcher Gurdíán** insistió en que su personería –y, por consiguiente, su

intervención en este asunto– se sustentaba en el poder que le confirió la empresa **RUGGERO BAULI S.R.L.**, que es la misma que se fusionó a la empresa **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**, y que dejó de existir jurídicamente, por cuanto fue esta última la que prevaleció después de la fusión tantas veces mencionada.

Por lo anterior, este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue correcta y apegada a Derecho, toda vez que efectivamente, una vez prevenido para que acreditara el poder que le había conferido la empresa **INCOM FINANZIARIA S.P.A.**, a los efectos de promover el cambio de titular de la marca “**BAULI (Diseño)**” con registro número **111090**, y ello con arreglo a lo previsto en el artículo 32 inciso e) de la Ley de Marcas, el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, aunque actuó en tiempo, no cumplió efectiva y materialmente con tal requerimiento, colocando así a la solicitud original en la hipótesis de la que habla el numeral 13 *ibídem*.

**CUARTO. APOSTILLA: EN CUANTO A LA INFORMALIDAD DE LA TRADUCCIÓN APORTADA.** Habiendo sido suministrados tales atestados por el Licenciado **Edgar Zürcher Blen**, a folios del 2 al 9 del expediente consta el original de una actuación notarial celebrada en Verona, Italia, en idioma italiano, autenticada consularmente y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que se habría recogido el negocio jurídico referente a la fusión de las empresas ya mencionadas en esta resolución. A folios del 10 al 18 figuraría el supuesto original de una traducción del citado documento, del italiano al inglés, realizada por una persona sin más señas que su nombre de pila y un apellido. Finalmente, a folios del 19 al 27 consta una supuesta traducción, del inglés al español, del segundo documento recién citado, sin haber sido consignada, tan siquiera, la autoría de esa traducción.

Ante ese panorama, no puede soslayar este Tribunal la evidente informalidad de las dos traducciones mencionadas, que hubiere implicado la improcedencia del uso del documento



proveniente del extranjero y, con ello, un tropiezo adicional –además del que fue analizado en el Considerando precedente– a la cabal tramitación de la solicitud de cambio de titular marcario que interesaba al apelante.

Valga hacer recordar, que para su plena eficacia ante el **a quo**, el documento originario (el redactado en italiano), debió venir acompañado de su respectiva traducción por parte de un traductor oficial de la República; o bien, de una traducción notarial, en este caso, desde luego, con arreglo a los artículos 109 del Código Notarial; del 77 al 79, y 121 y 123 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial; y a la resolución N° 01038-2001, dictada por la Dirección Nacional de Notariado a las 16:15 horas del 31 de octubre de 2001; o cuando menos de una traducción libre, suscrita por el solicitante, actuando en este caso como simple interesado (doctrina del artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública), y no como Notario Público.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en las consideraciones expuestas, lo que corresponde en declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos y cuarenta y seis segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

**SEXTO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos y cuarenta y seis segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. Se tiene por agotada la vía administrativa. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.09**