

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0111-TRA-PI

Solicitud de cesión de marcas de ANIMANIACS y otras inscritas a nombre de TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P., a favor de WARNER COMMUNICATIONS INC.

WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. de origen número 41283-04)

VOTO N° 251-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas del veinticinco de agosto de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, como apoderado especial de la empresa **WARNER COMMUNICATIONS**, compañía organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 75 Rockefeller Plaza New Cork, New York 10019, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del seis de setiembre del dos mil cinco.

RESULTANDO.

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el doce de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en la condición mencionada presenta solicitud de cesión de los siguientes signos marcarios: Marca de Fábrica **WARNER HOME VIDEO** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 65376, folio 0, tomo 0, inscrita el 8 de Julio, 1985, la Marca de Fábrica **WB** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 13996,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

folio 62, tomo 41, inscrita el 4 de Junio, 1952, la Marca de Fábrica **WB** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 68958, folio 29, tomo 168, inscrita el 23 de Agosto, 1988, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES** en Clase 9, Registro No. 71353, folio 6, tomo 173, inscrita el 16 de Enero, 1990, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES** en Clase 16, Registro No. 71801, folio 266, tomo 173, inscrita el 23 de Marzo, 1990 la Marca de Fábrica **WB** (DISEÑO) en clase 16, Registro No. 71799, folio 265, tomo 173, inscrita el 23 de Marzo, 1990, la Marca de Fábrica **BUCS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72408, folio 204, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990. la Marca de Comercio **DAFFY DUCK** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72430, folio 35, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **ELMER FUDD** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72410, folio 25, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES** en Clase 25, Registro No. 71355, folio 7, tomo 173. inscrita el 16 de Enero, 1990, la Marca de comercio **PEP LE PEW** (DISEÑO) en clase 25, Registro No. 72421, folio 30, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **PORKY PIG** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72431, folio 35, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990. la Marca de Fábrica **ROAD RUNNER** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72420, folio 30, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **TWEETY** (DISEÑO) en clase 25, Registro No. 72402, folio 21, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **SPEEDY GONZALES** en Clase 25, Registro No. 72404, folio 22, tomo 175, inscrita el 19 de Junio. 1990, la Marca de Fábrica **SYLVESTER** (DISEÑO) en Clase 25. Registro No. 72403, folio 21, tomo 175, inscrita el 19 de Junio. 1990, la Marca de Fábrica **W B** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 71403, folio 34 tomo 173, inscrita el 23 de Enero, 1990, la Marca de comercio **YOSEMITE SAM** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72393, folio 16, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990. la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES** en clase 28, Registro No. 71825, folio 285, tomo 173, inscrita el 23 de Marzo, 1990, la Marca de Comercio **PEPE LE PEW** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72413, folio 26, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **PORKY PIG** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72416, folio 28, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **ROAD RUNNER**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en Clase 28, Registro No. 72419, folio 29, tomo 175, inscrita el 19 de Junio. 1990, la Marca de Comercio **SYLVESTER** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72407, folio 23, tomo 175, inscrita el 19 de Junio 1990, la Marca de Comercio **TASMANIAN DEVIL** (DISEÑO) en Clase 28. Registro No. 72414, folio 0, tomo 175, inscrita el 19 de Junio. 1990, la Marca de Comercio **TWEETY** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72394, folio 17, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **WB** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72224, folio 228, tomo 174, inscrita el 4 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **WILE E. COYOTE** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72415 folio 27, tomo 175, inscrita el 19 de Junio 1990, la Marca de Comercio **YOSEMITE SAM** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72395, folio 0, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **BUGS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72396, folio 18, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **DAFFY DUCK** en Clase 28, Registro No. 72406, folio 23, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **WILE E. COYOTE** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72411, folio 25, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **TASMANIAN DEVIL** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 72424, folio 32, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **SPEEDY GONZALES** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72383, folio 11, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **ELMER FUDD** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 72412, folio 0, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Servicios **BUGS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 41, Registro No. 72417, folio 28, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Servicios **DAFFY DUCK** (DISEÑO) en Clase 41, Registro No. 72365, folio 12, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Servicios **ELMER FUDD** (DISEÑO) en Clase 41, Registro No. 72409, folio 24, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Servicios **PEPE LE PEW** (DISEÑO) en Clase 41, Registro No. 72386, folio 13, tomo 175. inscrita el 19 de junio, 1990, la Marca de Servicios **PORKY P1K** (DISEÑO) en Clase 41, Registro No. 72389, folio 41, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Servicios **ROAD RUNNER** (DISEÑO), en clase 41, registro No 72390, folio 15, tomo 175, la Marca de Servicios **SPEEDY GONZALEZ** (DISEÑO) en clase 41, Registro No 72391, folio 15,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **SYLVESTER** (DISEÑO), en clase 41, Registro No 72423, folio 31, tomo 175, la Marca de Servicios de Servicios **TASMANIAN DEVIL, (DISEÑO)**, en clase 41, Registro No 72387. folio 13, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **TWEETY** (DISEÑO), en clase 41, Registro No 72397, folio 18, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **WILE E. COYOTE** (DISEÑO) en Clase 19 de Junio, en Clase 16, 19 de Junio de 1990, la Marca de Servicios **WILE E. COYOTE** (DISEÑO), en clase 41, Registro No 72388, folio 14, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **YOSEMITE SAM, (DISEÑO)**, en clase 41, Registro No 72418, folio 29, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **TASMANIAN DEVIL(DISEÑO)**, en clase 41, Registro No 72387, folio 13, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **WILE E. COYOTE** (DISEÑO) en clase 41, Registro No 72388, folio 14, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Servicios **YOSEMITE SAM** (DISEÑO), en clase 41, Registro No 72418, folio 29, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **TASMANIAN DEVIL** (DISEÑO), en Clase 16, Registro No 72382, folio 11, tomo 175, inscrita el 19 de Junio de 1990, la Marca de Comercio **WILIE E. COYOTE** (DISEÑO), en clase 9, Registro No 72384, folio 12, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990. la Marca de Comercio **PEPE LE PEW** (DISEÑO), en clase 16, Registro No 72392, folio 16, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **ELMER FUDD,** (DISEÑO), en clase 16, Registro No. 72398, folio 19, tomo 175, inscrita el 19 de Junio. 1990, la Marca de Comercio **BUGS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 72399, folio 19, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **SYLVESTER** (DISEÑO), en clase 16, Registro No 72400, folio 20, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **TWEETY** (DISEÑO), clase 16, registro No 72401, folio 20, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **SPEEDY GONZALES** (DISEÑO), en clase 16, registro No 72405, folio 22, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **BUGS BUNNY,** (DISEÑO), en clase 9, registro No 72422, folio 31, tomo 174, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **TASMANIAN DEVIL** (DISEÑO), en clase 9, Registro No 72425,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

folio 32, tomo 175, inscrita el 19 de junio de 1990, la Marca de Comercio **SPPEDY GONZALES** (DISEÑO), en Clase 9, Registro No. 72426, folio 33, tomo 175, inscrita el 19 de Junio de 1990, la Marca de Comercio **PEPE LE PEW** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72427, folio 33, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **SYLVESTER** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72428, folio 34, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **DAFFY DUCK** (DISEÑO) en Clase 16. Registro No. 72429, folio 34, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de comercio **TWEETY** (DISEÑO) en Clase 9 Registro No. 72432, folio 0, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **ELMER FUDD** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72433, folio 36, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **DAFFY DUCK** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72434, folio 37, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **PORKY PIG** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72435, folio 37, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Comercio **YOSEMITE SAM** (DISEÑO) en Clase 9. Registro No. 72436, folio 38, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de comercio **ROAD RUNNER** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72437, folio 38, tomo 175, inscrita el 19 de Junio, 1990, la Marca de Fábrica **WB** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 72722, folio 199. tomo 175, inscrita el 9 de Agosto, 1990, la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES**, en Clase 21, Registro No. 73103, folio 104, tomo 176, inscrita el 3 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES** en Clase 28, Registro No. 73104, folio 105, tomo 176, inscrita el 3 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **TINY TOON ADVENTURES** en Clase 9, Registro No. 73105, folio 105, tomo 176, inscrita el 3 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **TINY TOON ADVENTURES** en Clase 25, Registro No. 73106, folio 106, tomo 176, inscrita el 3 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES** en Clase 16, Registro No. 73107, folio 106, tomo 176, inscrita el 3 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **SWEETIE** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 73324. folio 241, tomo 176, inscrita el 24 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **SWEETIE** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 73325, folio 241, tomo 176, inscrita el 24 de Octubre, 1990. la Marca de Comercio **SWEETIE** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 73336, folio 247, tomo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

176, inscrita el 25 de Octubre, 1990. la Marca de Comercio **SWEETIE** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73337, folio 248, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **SWEETIE** (DISEÑO) en Clase 21, Registro No. 73338, folio 248, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **BUSTER BUNNY** (DISEÑO) en Clase 21, Registro No. 73339, folio 249. tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990. la Marca de Fábrica **PLUCKY DUCK** (DISEÑO) en Clase 21. Registro No. 73342, folio 256, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 73346, folio 253, tomo 176, inscrita el 25 de octubre de 1990, la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES** (DISEÑO) en clase 21, Registro No. 73347, folio 253, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **TINY TOON ADVENTURES** (DISEÑO) en clase 25, Registro No. 73348. folio 254, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **TINY TOON ADVENTURES** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73349, folio 254, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990. la Marca de Fábrica **TINY TOON ADVENTURES** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 73350, folio 255, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de comercio **BABS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73351, folio 255, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990, la Marca de Fábrica **BABS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 73352, folio 256, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de comercio **BABS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 73354, folio 257, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990 la Marca de Comercio **FURRBARR** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73359, folio 259, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990, la Marca de Fábrica **PLUCKY DUCK** (DISEÑO) en clase 28, Registro No. 73362, folio 261, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **PLUCKY DUCK** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 73364. folio 262, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **DIZZY DEVIL** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73368, folio 264, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990. la Marca de Fábrica **BUSTER BUNNY** (DISEÑO) en Clase 16. Registro No. 73370, folio 265. tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990. la Marca de Fábrica **BABS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 21. Registro No. 73371, folio 265, tomo 176, inscrita el 25 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **BUSTER BUNNY** (DISEÑO) en clase 28. Registro No. 73372, folio 266, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990, la Marca de Comercio **BUSTER BUNNY** (DISEÑO) en Clase 25. Registro No. 73373, folio 266, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Comercio **BUSTER BUNNY** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73374, folio 267, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990, la Marca de comercio **PLUCKY DUCK** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 73399, folio 279, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **BABS BUNNY** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 73353, folio 256, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre. 1990, la Marca de comercio **PLUCKY DUCK** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 73363, folio 261, tomo 176, inscrita el 25 de Octubre, 1990, la Marca de Fábrica **SCREEN LEGENDS** en Clase 9. Registro No. 73965, folio 271, tomo 177, inscrita el 19 de Diciembre, 1990, la Marca de Comercio **PORKY PIG** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 78020, folio 29, tomo 204, inscrita el 9 de Enero, 1992. la Marca de Comercio **ROAD RUNNER** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 78021, folio 30, tomo 204, inscrita el 9 de Enero, 1992, la Marca de Comercio **YOSEMITE SAM** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 78052, folio 61, tomo 204, inscrita el 10 de Enero, 1992, la Marca de Comercio **WILE E. COYOTE** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 78053, folio 62, tomo 204, inscrita el 10 de Enero, 1992, la Marca de Fábrica **TINY TOON** (DISEÑO) en Clase 3, Registro No. 82513, folio 0, tomo 0, inscrita el 13 de Mayo, 1993, la Marca de Fábrica **DOBIC**, en Clase 25. Registro No. 90904, folio 21, tomo 290, inscrita el 20 de Abril, 1995, la Marca de Fábrica **ANIMANIACS** en Clase 28, Registro No. 99637, folio 50, tomo 348, inscrita el 6 de Febrero, 1997, la Marca de Fábrica **ANIMANIACS** en Clase 25, Registro No. 99635, folio 48, tomo 348, inscrita el 6 de Febrero, 1997, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES LOVABLES** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 100571, folio 82, tomo 354, inscrita el 20 de Marzo, 1997, la Harca de Fábrica **LOONEY TUNES LOVABLES** (DISEÑO) en clase 16, Registro No. 99641, folio 53, tomo 348, inscrita el 6 de Febrero, 1997, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES LOVABLES** (DISEÑO) en Clase 20, Registro No. 102679, folio 99, tomo 368, inscrita el 30 de Julio, 1997, la Marca de Fábrica **LOONEY TUNES LOVABLES** (DISEÑO)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en Clase 10, Registro No. 100564, folio 75, tomo 354, inscrita el 20 de Marzo, 1997, la Marca de Servicios **WARNER BROS. STUDIO STORE** (DISEÑO) en Clase 42, Registro No. 101676, folio 146, tomo 361, inscrita el 2 de Junio, 1997, la Marca de Servicios **WARNER BROS. STUDIO STORE** en Clase 42, Registro No. 100562, folio 73, tomo 354, inscrita el 20 de Marzo 1997, la Marca de Fábrica **WB WARNER HOME VIDEO** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 102708, folio 128, tomo 368, inscrita el 30 de Julio 1997, la Marca de Fábrica **FOGHORN LEGHORN** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 106045, folio 15, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **MICHIGAN J. FROC** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 106980, folio 50, tomo 397, inscrita el 14 de Abril 1998, la Marca de Fábrica **MICHIGAN J. FROG** (DISEÑO) en Clase 25. Registro No. 106037, folio 7, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **DOT** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 106047, folio 17, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **DOT** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 109233. folio 53, tomo 412, inscrita el 21 de Octubre, 1998 la Marca de Fábrica **DOT** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 106036, folio 6, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **WAKKO** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 101371, folio 141, tomo 399, inscrita el 29 de Abril. 1998. la Marca de Fábrica **WAKKO** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No.107367, folio 137, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **DOT** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106042, folio 12, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998. la Marca de Fábrica **YAKKO** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 106040. folio 10, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero. 1998, la Marca de Fábrica **YAKKO** (DISEÑO) en Clase 28. Registro No. 106038, folio 8. tomo 391, inscrita el 11 de Febrero. 1998, la Marca de Fábrica **WAKKO** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 106976, folio 46, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **WAKKO** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 107370, folio 140, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **MARVIN THE MARTIAN** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 107369, folio 139, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **MARVIN THE MARTIAN** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106046, folio 16, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

MARVIN THE MARTIAN (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 107368, folio 138, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **MARVIN THE MARTIAN** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 110704, folio 24, tomo 422, inscrita el 14 de Diciembre, 1998. la Marca de Fábrica **YAKKO** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 106041, folio 11, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **YAKKO** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106039, folio 9, tomo 391, inscrita el 11 de Febrero, 1998, la Marca de Fábrica **MARVIN THE MARTIAN** (DISEÑO) en Clase 24, Registro No. 111818, folio 88, tomo 429, inscrita el 11 de Febrero, 1999. la Marca de Fábrica **TAZ** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106982, folio 52, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **MICHIGAN J. FROG** (DISEÑO) en clase 16. Registro No. 107364, folio 134, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **FOGHORN LEGHORN** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 106983, folio 53, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **FOGHORN LEGHORN** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106984, folio 54, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **FOGHORN LEGHORN** (DISEÑO) en clase 28, Registro No. 107715, folio 35, tomo 402, inscrita el 3 de Junio, 1998, la Marca de Fábrica **MICHIGAN J. FROC** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 107366, folio 136, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **LOLA BUNNY** (DISEÑO) en Clase 9, Registro No. 107365, folio 135, tomo 399, inscrita el 29 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **LOLA BUNNY** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 107716, folio 36, tomo 402, inscrita el 3 de Junio, 1998, la Marca de Fábrica **TAZ** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 106981, folio 51, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998. la Marca de Fábrica **TAZ** (DISEÑO) en Clase 28, Registro No. 106977, folio 47, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **TAZ** (DISEÑO) en clase 9, Registro No. 106979. folio 49, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **LOLA BUNNY** (DISEÑO) en Clase 16, Registro No. 107717, folio 37. tomo 402, inscrita el 3 de Junio, 1998. la Marca de Fábrica **LOLA BUNNY** (DISEÑO) en Clase 25, Registro No. 106978, folio 48, tomo 397, inscrita el 14 de Abril, 1998, la Marca de Fábrica **HARRY POTTER** en Clase 9, Registro No. 124034, folio 4, tomo 511, inscrita el 12 de Marzo, 2001, la Marca de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Fábrica HARRY POTTER en Clase 16, Registro No. 124035, folio 5, tomo 511, inscrita el 12 de Marzo. 2001, la Marca de Fábrica **HARRY POTTER** en Clase 25. Registro No. 124038, folio 8, tomo 511, inscrita el 12 de Marzo, 2001, la Marca de Fábrica **HARRY POTTER** en Clase 28. Registro No. 124037, folio 7, tomo 511, inscrita el 12 de Marzo, 2001, la Marca de Servicios **HARRY POTTER** en clase 41, Registro No. 124036, folio 6, tomo 511, inscrita el 12 de Marzo, 2001. la Marca de Servicios **HOGWARTS** en Clase 41, Registro No. 122199, folio 119, **tomo 498.** inscrita el 20 de Septiembre, 2000, la Marca de Fábrica **HOCWARTS** en Clase 28, Registro No. 122196, folio 116, tomo 498, inscrita el 20 de Septiembre, 2000, la Marca de Fábrica **HOGWARTS** en Clase 16. Registro No. 122197, folio 117, tomo 498, inscrita el 20 de Septiembre, 2000, la Marca de Fábrica **HOGWARTS** en Clase 9, Registro No. 122198, folio 118, tomo 498, inscrita el 20 de Septiembre, 2000, la Marca de Fábrica **HOGWARTS** en Clase 25, Registro No. 122195, folio 115, tomo 498, inscrita el 20 de Septiembre, 2000, la Marca de Fábrica **SLYTHERIN** en Clase 25, Registro No. 125292, folio 0, tono 0, inscrita el 17 de Abril, 2001, la Marca de Fábrica **HERMIONE GRANGER** en Clase 25, Registro No. 125288, folio 0, tomo 0, inscrita el 17 de Abril, 2001, la Marca de Fábrica **RON WEASLEY** en Clase 25, Registro No. 126498, folio 0, tomo 0, inscrita el 13 de Junio. 2001, la Marca de Fábrica **GRYFFINDOR** en Clase 25. Registro No. 125287, folio 0, tomo 0, inscrita el 17 de Abril, 2001, la Marca de Fábrica **HAGRID** en Clase 25. Registro No. 125286, folio 0, tomo 0, inscrita el 170 de Abril, 2001, la Marca de Fábrica **HP (DISEÑO)** en Clase 9. Registro No. 132652, folio 0, tomo 0, inscrita el 5 de Abril, 2002, la Marca de Fábrica **FAWKES** en Clase 16, Registro No. 129267, folio 0, tomo 0, inscrita el 18 de Octubre, 2001, la Marca de Fábrica **DOBBY** en clase 16, Registro No. 134678, folio 0, tomo 0, inscrita el 28 de Agosto, 2002.

SEGUNDO. Que en la calificación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, se le previno al gestionante aportar poder especial administrativo que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil y las ordenadas por el Tribunal Registral Administrativo en el Voto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

No 118-2003. Para esos efectos se le concedió al petente una prórroga de seis meses calendario a partir del día siguiente hábil de la notificación, la cual se verificó el 27 de setiembre del 2004.

TERCERO: Que mediante libelo presentado el 17 de marzo del 2005, se apersonó al expediente **MARTA MARÍA VINOCOUR FORNIERI** como apoderada sustituta de la compañía **WARNER COMMUNICATIONS INC.**, y a la vez el poderdante ratificó todo lo actuado por el señor **ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**. No obstante, mediante resolución de las nueve horas veintiocho minutos del once de mayo del 2005, el Registro de la Propiedad Industrial, previno nuevamente aportar un poder especial que cumpliera con las formalidades establecidas en el artículo 1256 del Código Civil, dado que *“el poder presentado el día 17/3/2005 tiene una invalidez derivada en vista de que el poder del señor Gamboa Vázquez otorgado en día 03/11/2003 que consta en este mismo expediente es inválido al no constar en escritura pública, de manera tal que debe aportar poder legítimo con los timbres fiscales requeridos.”*

CUARTO: Que mediante escrito de fecha veintidós de junio del dos mil cinco, el Licenciado **DENGO SOLERA**, solicita se le tenga como gestor oficioso de la empresa gestionante, a efectos de continuar con los procedimientos de inscripción de la cesión de marcas objeto del expediente y mediante libelo presentado el 20 de setiembre del dos mil cinco, aporta poder especial administrativo para acreditarse como apoderado sustituto.

QUINTO: Que mediante resolución de las nueve horas treinta y cuatro minutos del seis de setiembre del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por el señor ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA. 2) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de cesión de la marca ANIMANIACS Y OTRAS, en varias clases de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente No 41283. 3) Ordenar el archivo del expediente.”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO: 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. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

I- Que la Licenciada Marta María Vinocour Fornieri, es apoderada especial de la compañía **WARNER COMMUNICATIONS INC.**, a partir del 17 de marzo del 2005 (folio 98 a 103 vuelto), personería que consta acreditada mediante el testimonio de la escritura número doscientos uno, otorgada a las once horas del diecisiete de marzo del dos mil cinco, ante la Notaria Kattia Vanesa Vega Ramírez, en la cual **JOSE ANTONIO GAMBOA VÁZQUEZ**, cédula de identidad uno- cuatrocientos sesenta y uno-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la referida compañía, le sustituyó el poder.

II- Que el Licenciado **ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, es apoderado sustituto de la Licenciada **MARTA MARÍA VINOCOUR FORNIERI**, según escritura pública número setenta y cuatro, otorgada ante el Notario José Antonio Gamboa Vázquez, visible al folio setenta y siete del tomo diecinueve de su Protocolo (folio 117 a 124) y según consta de documento consularizado visible a folio 10 a 129.

SEGUNDO: Hechos no probados. Como tal no hay ninguno de esa naturaleza de importancia para la resolución de este asunto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el señor **ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA** e inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de cesión de las marcas relacionadas. Al respecto, en relación al primer punto se sostuvo que *“la posibilidad legal de intervenir en nombre de un tercero en casos graves y urgentes, violentando el principio de autonomía de la voluntad, tiene límites, y consecuentemente la posibilidad de actuar como gestor está prohibida para situaciones no previstas por el ordenamiento jurídico.”* Sostuvo además el Registro a quo, que de la integración de los artículos 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el numeral 9 de su Reglamento y 286 del Código Procesal Civil, se desprende que *“la actuación del gestor oficioso se limita únicamente para actos que inicien una determinada solicitud, sea la solicitud de inscripción, renovación, traspaso, licencia de uso, cambio de nombre, oposición, nulidad, cancelación de un signo distintivo, en los cuales deberá demostrarse además que es un caso grave y urgente, así como rendir la fianza respectiva”*

Por su parte el solicitante aduce como agravios, que el archivo del expediente le causa una indefensión total a su representada, siendo violatoria la resolución recurrida del debido proceso, toda vez que conforme se infiere de los autos, él presentó dentro del expediente, todos los documentos que el Registro le requirió para legitimar su representación, constandingo en el mismo que en fecha veinte de setiembre del dos mil cinco, presentó poder especial en escritura pública, conferido por la empresa solicitante, con el cual se convalidó y ratificó su actuación en estos trámites. Agrega además que la ley no señala expresamente que en sede administrativa la gestoría de negocios opere únicamente para los casos en que se inicien los procedimientos, como si lo señala expresamente la ley procesal civil. Estima que interpretar dicha normativa como lo hace el Registro es violatorio del principio de legalidad que debe regir la actuación en esta materia, conforme lo estipulado por el artículo 11 de la Ley general de la Administración Pública.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO. Análisis del problema. El artículo 9 inciso d) referido, establece que la solicitud de registro de una marca contendrá “*el nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país*” y en el párrafo siguiente dispone al respecto que “*cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente...*” El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si : “*c) Señala una dirección o designa a un representante en el país*”. Finalmente, el artículo 13 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: “*de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”. (El subrayado no es del original).

La interpretación armónica de estas disposiciones nos permite inferir que en la acreditación del poder mediante documento idóneo, la debida designación de un representante legal según las prescripciones de la ley, es un requisito **sine qua non** de admisibilidad de toda solicitud de registro de una marca, o como ocurre en este caso, de la cesión que se haga de alguna de ellas, en la que se actúe mediante apoderado.

La empresa gestionante, dentro del plazo de seis meses concedido por la resolución del Registro de las nueve horas cincuenta y tres minutos del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro, contestó la prevención relacionada con la acreditación del poder, aportando un testimonio de escritura pública en donde se verifica una sustitución del mandato a favor de **MARTA MARÍA VINOCOUR FORNIERI** y **ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, haciendo constar el Notario autorizante del documento, guardando copia en su Protocolo de Referencias, que el poder original fue otorgado en el Estado de California, Estados Unidos de América, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil tres, por Nils Víctor Montan, en su condición de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Administrador de la empresa referida, el cual fue debidamente legalizado ante el Cónsul de Costa Rica, Alejandro Cedeño Ulloa, el dieciséis de enero del dos mil cuatro.

Este Tribunal, mediante el Voto No 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio de este año, definió cuáles requisitos son exigibles a los poderes especiales otorgados en el extranjero y las formalidades que son aplicables conforme nuestra legislación nacional a las sustituciones de poder, condiciones que en principio, fueron debidamente cumplidas por la compañía apelante, señalando: “...conforme al principio de legalidad registral (artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción citada), debe exigirse a los testimonios de escritura que se presentan a los Registros para acreditar la vigencia de las personerías con que se actúa, al momento de solicitar una marca, únicamente los requerimientos que advierte el párrafo segundo del artículo 84 del Código notarial, todo con vista del documento que contenga el poder original, sea para sustituir el mismo o para actuar directamente, a saber:

- a) **Funcionario** ante el cual se tramitó el poder originario (o en su defecto **manifestación notarial** de que el poder con que se actúa está debidamente **legalizado** de conformidad con las leyes del Servicio Consular, pues aquí el trámite de legalización subsume el requisito del funcionario, por lo que no es necesario prevenirlo en caso de que no se indique)
- b) **Fecha** a partir de la cual tiene efectos el poder originario
- c) Verificación de que el poder originario fue **depositado** -por parte del Notario- en su **archivo de referencias**. (art. 47 Código Notarial)

Así, el documento indicado supra, resulta en todo conforme con los requisitos señalados en la indicada Sentencia y bajo esta inteligencia la legitimación ad procesum quedó debidamente acreditada y/o eventualmente subsanada, desde ese momento, en las presentes diligencias. Por otra parte, debe aclararse que la condición de apoderado especial del señor Dengo Solera, quedó también acreditada con el documento que presentó, visible a folio 117 del expediente, aun cuando este último es omiso en indicar el funcionario ante el cual se tramitó el poder. Sin embargo, su intervención inicial en el expediente y su legitimación para recurrir en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

esta Instancia Superior debe tenerse por válida, pues en el poder visible en la escritura número doscientos uno de fecha diecisiete de marzo del 2005, al que se hizo referencia, se ratificó por parte del apoderado José Antonio Gamboa Vázquez, todo lo actuado por Dengo Solera y desde un inicio cuando interpuso la solicitud de cesión de marca que nos ocupa, demostró ser apoderado mediante un documento válido y eficaz que cumplió a cabalidad con el trámite consular.

Así las cosas, teniendo por válida la legitimación ad procesum que se demostró en el expediente, la gestoría procesal presentada por la parte recurrente devenía innecesaria, y pese a que este Superior Jerárquico comparte el criterio vertido en el sub litem, sobre su improcedencia en el momento procesal en que se formuló, por ser congruente con la jurisprudencia sentada por este Tribunal en ese tema (Ver Voto No 211-2006 diez horas del diecisiete de junio del dos mil seis), esas razones devienen inoportunas e inatendibles para confirmar la resolución impugnada, pues al tenerse por válido y eficaz el poder presentado para acreditar la personería, conforme los más recientes criterios acogidos por esta Instancia, respecto de los contratos de mandato otorgados en el extranjero, lo analizado respecto de la gestoría procesal no viene al caso, todo en atención a la especial forma en que este Tribunal ha dispuesto resolver la controversia planteada. Debe recordarse que, tal como lo ordena el artículo 10.1 de la ley General de la Administración Pública, *“la norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.”*, y, tratándose de inscripciones registrales, ese fin o propósito en la Administración Registral, se materializa concretamente en inscribir los documentos y garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, mediante la legitimación y fé pública que derivan de sus asientos.

QUINTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas legales y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por ÁLVARO ENRIQUE DENGO SOLERA en contra de la resolución

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Devuélvase el expediente a su Oficina de origen para que se continúe con el trámite, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca