



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0111-TRA-PI**

**Solicitud de traspaso de la marca “AQUA NET”**

**LORNAMEAD, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 62481 (1900-3403203)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 290-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del dos de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **LORNAMEAD, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 175 Cooper Ave, Tonawanda NY 14150, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del traspaso de la marca “AQUA NET”, con número de registro **34032**, ocurrido entre las empresas **UNILEVER N.V.** y **LORNAMEAD BRANDS, INC.**, resultando como titular esta última.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:52:27 horas del 10 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al Licenciado **Montero Sequeira**, que dentro del plazo de 15 días hábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, procediera a aportar poder de alguna de las partes involucradas en el trámite, debidamente legalizado; por cuanto el poder que aportó a los autos es de una sociedad que no tiene ninguna relación con el trámite de este traspaso, toda vez que las empresas involucradas en el traspaso son UNILEVER N.V. y LORMAMEAD BRANDS, INC., por lo tanto el poder que debe de remitir es el de alguna de estas dos sociedades.

**TERCERO.** Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado **Montero Sequeira** realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2009, sin cumplir con la presentación del poder prevenido.

**CUARTO.** Que mediante resolución final dictada a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, 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**”.*

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2010, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de



los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ureña Boza, 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 (resultando aplicables también a la figura de la transferencia marcaria establecida en el artículo 31 de la citada Ley), 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 los requisitos, 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 recae 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, si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, o si los cumple incorrectamente, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de **“abandono”** de su solicitud.

Ahora bien, tratándose de la **transferencia de registros marcarios**, el artículo 31 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 autorizada la transferencia de la marca 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 13:52:27 horas del 10 de noviembre de 2009 (visible a folio 22 del expediente), el Registro de la Propiedad Industrial le previno al Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, que dentro del plazo de 15 días hábiles procediera a aportar un poder conferido a su persona por alguna de las partes involucradas en el trámite, por cuanto el poder que aportó a los autos es de una sociedad que no tiene ninguna relación con el trámite de este traspaso informado en el libelo inicial, toda vez que las empresas involucradas en este son **UNILEVER N.V.** y **LORMAMEAD BRANDS, INC.**, por lo tanto el poder que debe de remitir es el de alguna de estas dos sociedades.

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 de la Ley de Marcas, está el previsto en el literal **g**): la aportación de *“Poder de alguna de las partes y, (...). Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.”*, una carga procesal que desde luego no fue satisfecha de manera originaria por el apelante, quien más bien presentó a los autos un poder otorgado a su favor por la empresa **LORNAMEAD, INC.**

Sin embargo, tanto ese poder (véase el folio 8), como el que el apelante presentó a folios 21 y 24 en cumplimiento de las prevenciones efectuadas en ese sentido, **fueron equivocados**, por cuanto el Licenciado **Montero Sequeira** insistió en que su personería –y, por consiguiente, su intervención en este asunto– se sustentaba en el poder que le confirió la empresa **LORNAMEAD, INC.**, que es la misma que cambió de nombre de **LORNAMEAD BRANDS, INC.** al de **LORNAMEAD, INC.**, y que **dejó de existir jurídicamente**, por cuanto fue realizado un cambio de nombre, tantas veces mencionado.

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 ya sea la empresa **UNILEVER N.V.** o la empresa **LORNAMEAD BRANDS, INC.**, a los efectos de promover válidamente la transferencia de la marca **“AQUA NET”** con registro número **34032**, y ello con arreglo a lo previsto en el artículo 31 inciso g) de la Ley de Marcas, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, 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*. Asimismo debe quedar claro en el presente asunto, que el aquí solicitante debió primera y legalmente realizar el traspaso de la marca de mérito y posteriormente solicitar el cambio de nombre de titular, no procediendo desde ninguna óptica procedimental para este caso en concreto, la forma en que ha presentado y tramitado sus solicitudes el aquí apelante, por cuanto el hecho de solicitar una solicitud de traspaso de marca y una solicitud de cambio de nombre conjuntamente para este caso en concreto resulta



improcedente legalmente, ya que la marca actualmente se encuentra a nombre de un titular determinado y la parte que está solicitando el cambio de nombre lógicamente, no es actualmente, el titular de la marca de mérito.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LORNAMEAD, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **LORNAMEAD, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la cual 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.09**