



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0508-TRA-PI

Solicitud de traspaso de marca “PEARLE VISION CENTER” (42)

LUXOTTICA NORTH AMERICA DISTRIBUTION LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 64173 y 64174)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 449 -2011

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

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **LUXOTTICA NORTH AMERICA DISTRIBUTION LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040 Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintitrés minutos y cuarenta segundos del veintiuno de mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintisiete de enero del dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición señaladas presenta solicitud de traspaso de la marca “**PEARLE VISION CENTER**” en clase 42 registro N° 74979.



SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas con veintitrés minutos y cuarenta segundos del veintiuno de mayo del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, presentó recurso de apelación el día siete de junio del dos mil diez, y posteriormente presentó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de traspaso de la marca “**PEARLE VISION CENTER**”, fundamentado en que el día 23 de febrero del 2010, se le notificó al interesado prevención a efecto de que presentara un poder especial de la compañía resultante del cambio, el cual no fue aportado.



Por su parte la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que el Registro interpreta de forma errónea que por cada movimiento que aparece debe existir un poder especial de las firmas intermedias que participan en los movimientos de una o varias marcas para justificar cada asiento registral. Se le da un alcance que no posee el artículo 32 inciso e) de la Ley de Marcas, al exigir un poder especial porque esta norma se refiere al “cambio de nombre por fusión” que es otra figura totalmente distinta al de fusión, por lo que existe un error, puesto que se está exigiendo lo que no se encuentra estipulado en la Ley de Marcas. Lo que interesa a efectos de publicidad registral es tener anotado al actual titular, tal como lo establece tanto el artículo 31 inciso g) como el artículo 32 inciso e) basta con el poder de la compañía resultante que adquirió la marca o marcas para anotar el o los movimientos. Agrega finalmente que la Ley de Marcas establece que lo importante es aportar el poder especial de la resultante de los movimientos, que es la que queda como propietaria actual de las marcas intervinientes.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, este Tribunal observa que, en efecto, el auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con once minutos y un segundo, del veintitrés de febrero del dos mil diez (folio 41), mediante el cual se le previnó a la recurrente aportar poder especial de la compañía resultante del cambio sea de **LUX MASALA LLC**, otorgándose un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la gestión en caso de no cumplirse, resolución que fue notificado el día 15 de marzo del 2010, el cual no se cumplió. (Ver folio 41 vuelto).

No obstante el elemento central de este trámite es el traspaso de una marca para lo cual rige el artículo 31 inciso g) de la Ley de Marcas, que establece que en el traspaso de una marca se debe aportar poder de alguna de las partes, por lo que no es procedente el requisito solicitado por el Registro de la Propiedad Industrial, que exige el poder de la otra parte el cual es innecesario ya que esta parte no está gestionando el cambio de nombre de la marca



a su favor sino que aparece únicamente como parte cedente de la misma a favor del gestionante , y que da lugar a la declaratoria de abandono y por ende el archivo del expediente.

Es importante indicar, que en el caso concreto lo que se rogó al Registro fue el traspaso de titularidad de **PEARLE INC.**, por el de **LUXOTTICA NORTH AMERICA DISTRIBUTION LLC** con respecto a la marca “**PEARLE VISION CENTER**”, bajo el número de registro según se indica 74979, en clase 42 de la nomenclatura internacional, que si bien existe un paso intermedio que trata de la fusión de las empresas **PEARLE INC.** y **LUX MASALA LLC**, para que posteriormente la resultante de estas últimas que fue **LUX MASALA LLC.**, traspase la citada marca a la empresa **LUXOTTICA NORTH AMERICA DISTRIBUTION LLC.**, lo que se solicita no es el cambio de nombre de titular que se encontraría regulado por el artículo 32 de la Ley de rito, no siendo esta la figura jurídica que se está solicitando en el presente expediente, sino se refiere a la transferencia de la marca que cita el artículo 31 de esta misma ley.

En relación a la transferencia de la marca, merece tenerse presente que el artículo 31 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dispone:

“Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. 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.”

En este sentido, el artículo 29 del Reglamento a dicha Ley establece: “***De la transferencia de los signos.*** Solicitada la transferencia de titularidad de un signo registrado, o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglamento, así



como si se adjunta la documentación correspondiente y, si fuere procedente, se ordenará y se asentará la información a sus antecedentes registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación correspondiente.”

De los numerales transcritos se colige, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en la calificación efectuada y que por ende culminó en la declaratoria de abandono de la solicitud de traspaso de la marca, pues encasilla el caso concreto en un articulado equivocado, siendo que el actuar del a quo no se apega a la normativa correcta, y por otro lado lleva razón el apelante, al decir “*que lo importante es aportar el poder especial de aquella RESULTANTE de los movimientos, y que es la que queda como propietaria actual de la marca o marcas intervinientes*” ., y no de una empresa intermedia o resultante **LUX MASALA LLC**.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a quince horas con veintitrés minutos y cuarenta segundos del veintiuno de mayo del dos mil diez, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

INSCRIPCION DE LA MARCA

TE: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA

TG: MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55.