



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2012-0580-TRA-PI

Solicitud de cambio de Nombre “MEDICAINE”

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 78043/78044/ 2001-7565

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 516-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos del nueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**, una entidad organizada y existente bajo las Leyes de Francia, domiciliada en 58 rue du Pont de Créteil, 94100 Saint Maur Des Fosses, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dos minutos y cuatro segundos del veintiséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de marzo de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**, solicitó al Registro el cambio de titular de la marca de fábrica y de comercio “**MEDICAINE**”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintinueve de marzo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la solicitante que aportara poder del resultante del cambio de nombre de **SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el día 12 de abril de 2012.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con dos minutos cuatro segundos del veintiséis de abril de dos mil doce, dispuso declarar el abandono de la solicitud y el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición y calidad indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 15 de mayo de 2012, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.

La controversia surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono del cambio de titular de la marca de fábrica y de comercio “**MEDICAINE**”, en virtud que el interesado no cumplió con lo prevenido señalando el artículo 32 inciso e) y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente destacó que ante la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto solicita aportar poder de la sociedad resultante del cambio de nombre (SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT), argumenta que conforme a la circular DRPI-05-2012 en relación con el lineamiento que señala, que en materia de movimientos cuando se presente una cadena de trámites que generen más de un asiento registral, deberá quien represente al titular, aportar un poder especial y otro documento idóneo por cada acto cuyo registro se solicita, excepto que la cadena de movimientos se haya realizado en un único acto, situación en la que basta el poder del último movimiento, indicando que en el caso analizado al tratarse de dos cambios de nombre de manera consecutiva en una misma solicitud se trata de un mismo acto, no de dos actos diferentes sino de un solo acto, por lo que se está cumpliendo con el requisito establecido en dicha circular.

CUARTO. SOBRE DEL FONDO DEL ASUNTO. De la documentación que consta en autos, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:50:44 horas del 29 de marzo de 2012, le previno al representante de la empresa solicitante, que aportara poder del resultante del cambio de nombre (SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT), para lo cual, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**, manifestó, que por tratarse de un movimiento intermedio, la compañía SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ya no existe, siendo materialmente imposible aportar el poder, ya que la marca queda en propiedad de la empresa resultante, de la cual sí aportó el poder

De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal considera que existe una incorrecta apreciación de parte del Registro en la calificación del documento, concretamente en la valoración de las



formalidades extrínsecas. En el cambio del nombre del titular, el Registro limita su participación a la verificación de los requisitos contenidos en el artículo 32 lo cual es correcto, pero también, las Personas Jurídicas constantemente están haciendo modificaciones en sus razones sociales, atendiendo a exigencias en el mercado, ajustes publicitarios o simplemente por necesidades privadas, para lo cual la Administración Registral debe tener una solución al respecto, como en efecto la hay.

En el caso particular, estamos en presencia de una empresa domiciliada en Francia que cambió tres veces su razón social, circunstancia que acreditó con documentos emanados por las autoridades competentes. El Registro reprocha que no se haya acreditado el Poder conferido por la segunda razón social, desconociendo el valor del Poder conferido en autos y que corresponde al último.

El Tribunal entiende que no estamos en presencia de varias personas jurídicas, sino una SOLA que ha decidido un cambio en su razón social, por lo que habiendo presentado un Poder de la resultante debidamente legalizado y habiendo acreditado los cambios sufridos en los registros de Francia, no se ve obstáculo alguno para que se continúe con los procedimientos.

Desde que la solicitud fue hecha, se hizo explicando los cambios sufridos por el titular, acreditando la documentación y conforme los lineamientos establecidos en la circular N° 5-2012 de fecha 6 de marzo de 2012 emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme lo expuesto este Tribunal considera que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dos minutos y cuatro segundos del veintiséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dos minutos y cuatro segundos del veintiséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Señal de Publicidad Comercial

NA. Señales de Propaganda

UP. Señales de propaganda

TNR. 00.43.25