



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0803-TRA-PI

Solicitud de registro de la fusión por absorción de marca “SANGSTER’S”

J.WRAY & NEPHEW LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 88962,2002-6157,1091)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0606-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, vecino San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **J. WRAY & NEPHEW LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero de dos mil catorce, la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, titular de la cédula de identidad uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la fusión por absorción llevada a cabo entre las compañías **LASCELLES MERCHANDISE LIMITED** y la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**, en el registro de las marcas: **CREMA DE LICOR “SANGSTER’S ” (DISEÑO)** y



SANGSTER'S , quedando como titular de estas marcas la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**.

SEGUNDO. 1) Que mediante resolución de prevención de las 15:54:59 del 03 de marzo del 2014 el Registro de la Propiedad Industrial indicó:”... *Aclare e indique expresamente por cuanto a este Registro se solicita una fusión por absorción, pero el solicitante aporta una transferencia por sucesión universal del titular*”, por lo que en adicional de las 13:12:26 del 27 de marzo de 2014 la apoderada aclara e indica que el movimiento que debe ser aplicado es una transferencia.2) Mediante prevención de las 11:16:12 del 22 de abril de 2014 horas el Registro de la Propiedad Industrial le señaló lo siguiente: “...*De conformidad con el adicional 2014-093, la apoderada indica que el movimiento que se debe aplicar es una transferencia, en razón de lo cual deberá aportar el respectivo documento de traspaso y su traducción, el cual deberá estar firmado por ambas partes. 2. Si lo que se pretende es anotar un documento emitido por una autoridad judicial de otro país (Jamaica), se deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, mediante el proceso de Exequátur correspondiente*”, en adicional 2014-6983 de las 13:22:31 del 23 de mayo de 2014 la apoderada López Quirós solicita una prórroga para presentar los documentos solicitados, misma que se le concede por ocho días hábiles notificada el 17 de junio de 2014. 3) En adicional 2014-9068 de las 11:11:47 del 27 de junio de 2014 el apoderado Edgar Zurcher Gurdíán solicita una tercera prórroga, misma que se le concede por ocho días hábiles, notificada el día 14 de julio de 2014. 4) En documento adicional 2014-10826 de las 10:49:04 del 24 de julio de 2014 el apoderado Edgar Zurcher Gurdíán solicita una tercera prórroga misma que se le concede por cuatro días hábiles notificada el 11 de agosto de 2014. 5) En documento adicional de las 13:07:55 del 14 de agosto de 2014 el apoderado Harry Zurcher Gurdíán aporta documento original de los Tribunales de Justicia de Jamaica-notarizado y legalizado que impone el traspaso de marcas con su traducción 6) Mediante adicional 2014-12587 del 28 de agosto de 2014 el apoderado adjunta traducción del documento original, indicándole el Registro de la Propiedad Industrial que por ser el documento aportado una sentencia emitida en el extranjero, la misma para que pueda ser reconocida, autorizada y ejecutable en Costa Rica debe contar con el proceso sumario de exequátur , en razón de lo cual



para que la resolución aportada surta efectos legales debe contar con la homologación, razón por la cual no se admiten el adicional 2014-11885 por cuanto el apoderado no aporta el requisito correspondiente de la prevención de las 11: 16:12 del 22 de abril del 2014.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

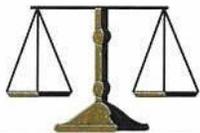
CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado Harry Zurcher Blen en su condición de apoderado especial de la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día once de setiembre de dos mil catorce, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, expresó agravios.

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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal tiene como hechos Probados los siguientes:



Que la resolución de las 11:16:12 del 22 de abril de 2014 mediante la cual el Registro de la Propiedad Industrial le previene el cumplimiento de las formalidades de ley, le fue notificada en fecha 5 de mayo de 2014. (V.f 59 vto)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos No Probados los siguientes:

Que el documento presentado por el apoderado de la compañía **J. WRAY & NEPHEW LIMITED**, no contempla las formalidades del proceso sumario de exequátur. (v. folios 112 a 114).

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que el Registro indicó que la anotación de transferencia solicitada por su representada no procede ya que el documento de traspaso aportado no es idóneo, y siendo que lo que se pretende es anotar un documento emitido por una autoridad judicial de otro país deberá cumplir con los requisitos del artículo 705 del Código Procesal Civil, indica que es el único documento donde consta la transferencia de los activos de propiedad intelectual, por lo que resulta materialmente imposible presentar otro documento que respalde la transferencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno por medio de su apoderado a la compañía **J. WRAY & NEPHEW LIMITED** mediante resolución de las 11:16:12 del 22 de abril de 2014 horas para la transferencia de marcas solicitada lo siguiente: “... *De conformidad con el adicional 2014-093, la apoderada indica que el movimiento que se debe aplicar es una transferencia, en razón de lo cual deberá aportar el respectivo documento de traspaso y su traducción, el cual*



deberá estar firmado por ambas partes. 2. Si lo que se pretende es anotar un documento emitido por una autoridad judicial de otro país (Jamaica), se deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, mediante el proceso de Exequátur correspondiente. El solicitante mediante adicional 2014-12587 del 28 de agosto de 2014 adjunta la traducción del documento original, indicándole el Registro de la Propiedad Industrial que por ser el documento aportado una sentencia emitida en el extranjero, la misma para que pueda ser reconocida, autorizada y ejecutable en Costa Rica debe contar con el proceso sumario de exequátur, para que la resolución aportada surta efectos legales obteniendo su homologación, motivo por el cual no admiten el adicional 2014-11885 presentado en cumplimiento de la prevención de las 11: 16:12 del 22 de abril del 2014.

QUINTO. SOBRE EL TRÁMITE DE EXEQUÁTUR: Para poder ejecutar una sentencia dictada en el extranjero, se deben cumplir ciertos requisitos estipulados en el artículo 705 del Código Procesal Civil el cual dispone:

Artículo 705-Requisitos. Para que la sentencia, el auto con carácter de sentencia, o el laudo extranjero surtan efectos en el país, deberán reunir los siguientes requisitos:

- 1) Que estén debidamente autenticados.*
- 2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo a la Ley del país de origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo.*
- 3) Que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricenses.*
- 4) Que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada.*
- 5) Que sean ejecutorios en el país de su origen.*
- 6) Que no sean contrarios al orden público.*

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución N° 001000-E-12 de las diez horas dieciséis minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce, haciendo un análisis del artículo 705 indicó lo siguiente:



“...III.- Conviene advertir, a los efectos de emitir el fallo respectivo, que esta Sala, en los procedimientos de exequátur no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus funciones se circunscriben al estudio y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal Civil, sea, lo que atañe a la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el país de origen; la intervención o rebeldía de la parte demandada y que hubiere sido notificada legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo; si la pretensión invocada es competencia exclusiva de los tribunales costarricenses; de la inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de producir cosa juzgada; y, si la sentencia es contraria al orden público...”

Por su parte la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución 000062-E-14 de las diez horas treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil quince, en cuanto a los requisitos y formalidades del exequátur ha señalado:

“... V.- Vale decir que el exequátur, es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos, que entrañan la condición de ser ejecutorios, dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera, por un tribunal arbitral foráneo, por algún funcionario investido de autoridad para trámites específicos(notarios, alcaldes municipales), o bien tribunales religiosos con jurisdicción en ciertos asuntos (divorcios, adopciones, alimentarias, tutorías, curatelas),cuyos resultados trascienden sus fronteras e inciden en el territorio de otro(s) país (es). En otros términos, es el proceso que se prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la legislación vigente de cada Estado, por el que se ha de constatar que el derecho declarado por la autoridad foránea cumple con ciertos requisitos de compatibilidad que el



ordenamiento público interno exige, los cuales en primer orden, posibilitarían su reconocimiento y con ello, admitir judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos, para luego efectivamente ejecutarse. Estos procesos corresponden al campo del Derecho Internacional Privado, cuya función primordial es atender y dar solución a los conflictos que trascienden las fronteras de cada estado. Tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de brindar solución a las controversias que surgen en el país de origen entre sujetos de distintas o iguales nacionalidades, quienes acuden o se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional, arbitral, administrativo (municipales), religioso, funcionario notarial, en procura de que les decidan sus diferendos, mismos que requerirán en su momento y en el país destino de reconocimiento y ejecución. Es entonces que surgen los denominados conflictos de leyes en el espacio que cubre la aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse para decidir un determinado asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero.

VI.- En cuanto al cumplimiento de los relacionados pronunciamientos, el problema estriba en la forma como habrán de ejecutarse, habida cuenta de que, por el principio de territorialidad que dimana de la función jurisdiccional de cada Estado, aquellos sólo serían eficaces en el territorio del órgano que lo emitió. En ello se ha de tener en cuenta que la ley extranjera ya fue aplicada en la decisión del diferendo concreto, de manera que, no se está en el caso de aplicar directamente tal normativa. Sin embargo, los deberes y compromisos que surgen del interactuar internacional, cuanto los principios de seguridad y certeza jurídica, mueven en muchas ocasiones, a aplicar la ley foránea y también a posibilitar el cumplimiento de aquellos dictados, sin perjuicio de la función jurisdiccional que soberanamente cada Estado está llamado a ejercitar. Para ello fueron creados estos procesos de exequátur... ”

SEXTO. EN CUANTO A LAS FORMALIDADES DEL TRASPASO DE UNA MARCA.

Ahora bien resulta de relevancia hacer un análisis con relación al traspaso de una marca, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 31 contempla el traspaso de una marca y señala:



“Artículo 31.- Transferencia de la marca

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley. Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

a) Nombre de las partes y su dirección.

b) Indicación de la marca.

c) Indicación de la clasificación de la marca.

d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.

e) Valoración del traspaso.

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.

g) 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.

h) Pago de la tasa correspondiente.”

Tal y como se desprende de la norma indicada, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error bajo pena de tener por abandonada la solicitud. En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de que se subsane la solicitud, su omisión acarrea el tener por abandonada la petición.

SETIMO EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su



reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En ese sentido el artículo 9° estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 *ibidem*).

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 *ibidem*). En consecuencia la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula 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 requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (...)*”.

Con relación a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario**



Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este, pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con el procedimiento estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, tantas veces citado, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce.



OCTAVO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **J.WRAY & NEPHEW LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora