



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1362-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CARNAVAL TIQUICIA”

CINTA AZUL LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9885-05)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 632-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-0073-0586, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, sociedad costarricense, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y treinta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2005, el señor **HERNÁN ARNOLFO CALVO**, argentino, casado una vez, Economista, vecino de Santa Ana, portador del pasaporte No. 18110885, en su condición de Apoderado General de la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca “**CARNAVAL TIQUICIA**”, en la clase 29 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:02:30 horas del 21 de febrero de 2006,



el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**CARNAVAL**”, en clase 29 del nomenclátor internacional, bajo el registro número **77305**, propiedad de la empresa **CINTA AZUL S.A.**

TERCERO. Que en contestación a la anterior prevención, el Licenciado **Aguiluz Milla** señaló que: “(...) *la compañía Cinta Azul Sociedad Anónima realizó cambio de nombre a Cinta Azul Limitada, a lo cual esta marca es de la misma compañía y entrará registrada como Cinta Azul Limitada. Por lo tanto solicito se suspendan los procedimientos hasta tanto se termine el Cambio de Nombre (...)*”; ante lo cual el Registro mediante resolución de las 11:49:42 del 3 de mayo de 2006, decretó el suspenso del expediente.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 10:42:19 horas del 30 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante, que dentro del plazo de 15 días hábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, procediera a: “*Aclarar ya que no existe ningún cambio de nombre*”.

QUINTO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, y una vez otorgada por el Registro una prórroga para cumplir con lo prevenido, el Licenciado **Aguiluz Milla** señaló lo siguiente: “(...) *se demuestra que la cédula de personería jurídica de CINTA AZUL LIMITADA es la número 3-101-012002, es decir es la misma de CINTA AZUL S.A., que se señalara o previniera en la resolución de las 11:49:42 del 2 de mayo del 2003, es decir que CINTA AZUL S.A. y CINTA AZUL LIMITADA S.A., son la misma persona jurídica solo que ahora bajo la forma de una de SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA y no ANÓNIMA como antes, por lo tanto siendo que aunque CARNAVAL pertenece a CINTA AZUL S.A., que es lo mismo que CINTA AZUL LIMITADA, no debe ser ningún obstáculo para la inscripción de CARNAVAL TIQUICIA pues se trata de la misma persona jurídica y no hay conflicto alguno. (...)*”



SEXTO. Que mediante resolución final dictada a las diez horas con siete minutos y cuarenta y treinta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente. (...) COMUNÍQUESE*”.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2009, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

OCTAVO. Que mediante resolución dictada a las 11:45 horas del 13 de setiembre de 2011, este Tribunal como prueba para mejor resolver le previno a la Dirección de Servicios Registrales procediera a: “Remitir certificación de documento idóneo en donde conste que la empresa CINTA AZUL S.A., con cédula de persona jurídica No. 3-101-12012, se transformó en la empresa CINTA AZUL LIMITADA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica No. 3-102-12012, haciéndose constar en dicha certificación si actualmente son la misma empresa e igualmente cuál de ellas es la que prevalece.”; prevención que fue cumplida, aportando dicho Departamento Registral, el documento que comprueba tal situación (ver folios 136 al 152).

NOVENO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que la empresa **CINTA AZUL S.A.**, cédula de persona jurídica No. **3-101-12012**, se transformó en la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, cédula de persona jurídica No. **3-102-12012**, según se demuestra con el documento adjunto al presente expediente (Ver folios 136 al 152), siendo esta última como consecuencia, la titular de la marca inscrita “**CARNAVAL**”, bajo el registro número 77305 (Ver folios 103 y 104).

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

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PLANTEADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado conforme a la prevención efectuada a las 10:42:19 del 30 de julio de 2009, a pesar de la prórroga otorgada en autos mediante resolución de las 12:46:52 del 22 de setiembre de 2009, a petición de la representación de la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en lo que dispone el artículo 9 en concordancia con el artículo 13, y el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios señaló:

“(...) es cierto que mi representada cambió de nombre, y de hecho a partir del cambio de nombre, todas sus marcas han sido inscritas bajo la forma de SOCIEDAD LIMITADA, y no como era antes SOCIEDAD ANÓNIMA. Entonces el hecho que en varias de sus marcas no se haya verificado el cambio de nombre, no es obstáculo para que no pueda inscribir sus marcas. En primer lugar porque la ley no exige que se



deba hacer el cambio de nombre, en segundo lugar, tampoco hay convenio o tratado internacional que lo obligue, y finalmente, porque es potestad del titular hacer el cambio de nombre, en el momento que le convenga o que sea necesario, por ejemplo en un proceso judicial o el traspaso de la marca o cualquier movimiento en el Registro.

Entonces el hecho que haya marcas en las que no conste el cambio de nombre de la empresa, no es ello obstáculo para siga registrando (sic) marcas a nombre de la razón actual.

Lo correcto es otorgar el registro de la marca solicitada. Cuando sea necesario, es decir en el momento que cualquiera de las marcas que aun aparecen a nombre de la razón anterior requiera un movimiento registral, entonces en ese momento el Registro de la Propiedad Industrial deberá hacer la prevención del caso, de lo contrario no se pueden denegar nuevas inscripciones. (...)"

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con veinte minutos y veintinueve segundos del veintiocho de junio de dos mil diez, declaró el abandono de la solicitud de inscripción presentada y ordenó el archivo del expediente, en razón de no haberse cumplido con la prevención de mérito efectuada en autos por el Órgano a quo.

Sin embargo, en el caso de análisis consta a folios 136 al 152 del expediente, la certificación otorgada por el Departamento de Servicios Registrales del Registro Nacional, en San José, a las 12 horas con 44 minutos y 19 segundos del 23 de setiembre del año 2011, certificación prevenida por resolución de este mismo Tribunal de las 11 horas con 45 minutos del 13 de setiembre del 2011, como prueba para mejor resolver, en la cual se hace constar que la empresa **CINTA AZUL S.A.**, se transformó en la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, quedando demostrado en autos que son la misma empresa, y como consecuencia siendo esta última la titular de la marca inscrita "**CARNAVAL**", bajo el registro número 77305 (Ver



folios 103 y 104), teniéndose por levantada la objeción planteada por el Órgano a quo mediante la resolución dictada a las 12:02:30 horas del 21 de febrero de 2006, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la solicitud de inscripción de la marca presentada. Situación la anterior, que debió ser verificada desde un principio por el Registro de la Propiedad Industrial en el Registro de Personas Jurídicas.

Asimismo, por la política de saneamiento seguida por este Tribunal que se ha fundamentado en los principios de celeridad y economía procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los numerales 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, y por las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y treinta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca por las razones dadas por este Tribunal, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

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



Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CINTA AZUL LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y treinta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca por las razones dadas por este Tribunal, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28