

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1208-TRA-PI

Solicitud de cambio de nombre en los registros de la marca CENTIPEDE

Atari Interactive Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 80137-80138-80139-80140)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0664-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del treinta de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Atari Interactive Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis segundos, y a las catorce horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos, ambas del día nueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de agosto de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Atari Interactive Inc., solicitó la anotación en las marcas CENTIPEDE, registros N° 60325 y 60326, de los siguientes movimientos: **1.-** La fusión de las empresas ATARI CORPORATION con JTS CORPORATION, prevaleciendo la última. **2.-** El traspaso de

las marcas antes indicadas de JTS CORPORATION a favor de HIAC XI, CORP. **3.-** El cambio de nombre de HIAC XI, CORP a ATARI INTERACTIVE INC. **4.-** La fusión de ATARI INTERACTIVE INC. con INFOGRAMES INTERACTIVE INC., prevaleciendo la primera.

SEGUNDO. Que los movimientos relacionados fueron tramitados bajos los números de anotación: N° 80137 la fusión de las empresas ATARI CORPORATION con JTS CORPORATION; N° 80138 el traspaso de las marcas de JTS CORPORATION a favor de HIAC XI, CORP.; N° 80139 el cambio de nombre de HIAC XI, CORP a ATARI INTERACTIVE INC.; y N° 80140 la fusión de ATARI INTERACTIVE INC. con INFOGRAMES INTERACTIVE INC.

TERCERO. Que dentro del trámite del movimiento N° 80137, por resolución dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, veintidós segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce, se previno al solicitante aportar poder de la sociedad resultante de la fusión de las empresas, sea JTS CORPORATION. Igualmente, dentro del trámite del movimiento N° 80138 y mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce, se le previno aportar poder de alguna de las empresas parte en el traspaso referido. Por otra parte, dentro del trámite de los movimientos N° 80139 y N° 80140, mediante resoluciones dictadas a las ocho horas, treinta y un minutos, nueve segundos y ocho horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos ambas del veintidós de agosto de dos mil doce, se declaró el suspenso de las solicitudes de cambio de nombre y de fusión, respectivamente.

CUARTO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce y referidos a las prevenciones efectuadas en los movimientos 80137 y 80138, la representación de la empresa Atari Interactive Inc solicita suspender el procedimiento en aras de presentar la documentación pertinente, habiendo sido ambas solicitudes rechazadas por resoluciones de las trece horas,

treinta y seis minutos, doce segundos del veintisiete de setiembre de dos mil doce, y de las once horas, cuatro minutos, dieciocho segundos del tres de octubre de dos mil doce. Posteriormente, por escritos presentados en fecha veintitrés de octubre de dos mil doce y referidos a los movimientos 80137 y 80138 se solicita prórroga del plazo, la cual es concedida para hasta el seis de diciembre de dos mil doce por resoluciones de las catorce horas, cincuenta y seis minutos, veintisiete segundos, y de las quince horas, veinticinco minutos, dieciocho segundos, ambas del treinta de octubre de dos mil doce, habiendo sido contestadas mediante escritos presentados en fecha seis de noviembre de dos mil doce.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resoluciones dictadas a las catorce horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis segundos, y a las catorce horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos, ambas del nueve de noviembre de dos mil doce, dictadas dentro de las solicitudes N° 80137 y N° 80138 respectivamente, según la primera de estas resoluciones dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la fusión en virtud de no aportarse el poder de la sociedad resultante, y en la segunda dispuso declarar el abandono de la solicitud de traspaso de la marca en virtud que no se aportó el poder de cualquiera de las dos partes de dicho contrato. En consecuencia ordena el archivo de las dos solicitudes indicadas.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto en las dos resoluciones anteriormente citadas, 6 mediante escritos presentados en fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, la representación de la empresa Atari Interactive Inc, interpone sendos recursos de apelación; los cuales fueron admitidos para ante este Tribunal por resoluciones de las diez horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos, y de las once horas, un minuto, treinta y seis segundos, ambas del veinte de noviembre de dos mil doce, respectivamente.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por carecer de un elenco de hechos probados, este Tribunal enlista como hechos con tal naturaleza y que resultan de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1.- Que las empresas Atari Corporation y JTS Corporation se fusionaron, prevaleciendo la última (folios 4 a 9 y 42 a 47).
- 2.- Que la empresa JTS Corporation traspasó la marca CENTIPEDE a la corporación Hiac XI Corp (folios 10 a 16 y 34 a 41).
- 3.- Que la empresa Hiac XI Corp. cambió su nombre por Atari Interactive Inc. (folios 17 a 19 y 31 a 33).
- 4.- Que las empresas Atari Interactive Inc. e Infogrames Interactive Inc. se fusionaron, prevaleciendo la razón social Atari Interactive Inc. (folios 20 a 24 y 26 a 30).
- 5.- Que la empresa Atari Interactive Inc. resultante del cambio de nombre y fusión, acreditó al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela para realizar los actos pertinentes en el cambio de titular de la marca CENTIPEDE (folios 2, 3, 10 a 16, 17 a 19 y 31 a 33).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante las resoluciones impugnadas, decide declarar el abandono y ordenar el archivo de la solicitud de inscripción de la fusión (solicitud N° 80137) y de la solicitud de traspaso de las marcas CENTIPEDE (solicitud N°

80138), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, 31 inciso g) y 32 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), así como en la Circular DRPI-05-2012. Lo anterior, por considerar que las prevenciones dirigidas al solicitante no fueron cumplidas en forma satisfactoria, por cuanto no fue aportado el poder de la sociedad resultante de la fusión, ni el poder de alguna de las dos partes participantes en el contrato de transferencia.

Inconforme con lo resuelto el recurrente manifiesta que se aportó el poder de la empresa resultante de todo el proceso, el cual es suficiente de acuerdo a nuestro marco legal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO. En primer término, para poder intervenir válidamente en un procedimiento marcario en representación de alguna otra persona, ya sea física o jurídica, se debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en esa condición, pues en caso contrario, si un trámite se inicia o se sigue por una persona que se atribuye la procuración de otra, sin contar con un poder idóneo, no tendría la eficacia que se requiere para su validez. Por ende, para que un apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser acreditada su personería.

En otro orden de ideas, respecto de los requisitos de inscripción de **la transferencia** de marcas y del **cambio de nombre** de su titular, los artículos 31 y 32, inciso e), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalan:

“Artículo 31°- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca (...) 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. (...)

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).

(...)

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

“Artículo 32º- Cambio de nombre del titular. Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

(...)

e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado...”

Analizado el expediente bajo estudio, resulta claro para esta Autoridad que si fue aportado poder de la empresa resultante de todos los movimientos indicados y debidamente comprobados por la representación de Atari Interactive Inc., según el documento visible a folios 2 y 3 del expediente, y con éste se cumple a cabalidad con lo estipulado tanto por el inciso g) del artículo 31 como por el inciso e) del artículo 32, ambos transcritos.

Dado lo anterior, concluye este Tribunal que deben admitirse los alegatos del recurrente, por cuanto si fue aportado el poder de la compañía resultante de los diversos movimientos relacionados. Por lo expuesto, considera este Tribunal que ha de revocarse las resoluciones venidas en alzada, para que en su lugar se continúe con el trámite solicitado.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declaran con lugar los recursos de apelación presentados por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Atari Interactive Inc., en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis segundos, y a las catorce horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos, ambas del día nueve de noviembre de dos mil doce, las cuales se revocan para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere. Se da 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

**CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.80**