



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0554-TRA-PI

Solicitud de cancelación de nombre “MOORE”

MOORE WALLAGE NORTH AMERICA INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 64479, 64502 Y 64503)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 796-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor divorciado, abogado, domiciliado en calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada 111 S. Wacker Drive, Chicago, resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, dieciocho segundos del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de febrero de dos mil diez, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de cambio de nombre de **MOORE BUSSINES FORMS INC**, por el de **MOORE U.S.A. INC.**, la cual cambia su nombre al de **MOORE NORTH AMERICA INC**, la que a su vez se fusiona con **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, para ser esta última la titular de la marca “**MOORE**” inscrita bajo el registro número 71447, en clas16.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, dieciocho segundos del dos de junio de dos mil diez declara el abandono de la solicitud indicada y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro el veintidós de junio de dos mil diez, en representación de **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las doce horas, cuatro minutos, trece segundos del veinticuatro de junio de dos mil diez, admite el recurso de apelación circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como un “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **ÚNICO.** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es Apoderado Especial de la sociedad **MOORE WALLACE NORT AMERICA INC.** (Ver folio 91).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRELA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ARGUMENTOS DE LA SOCIEDAD APELANTE. El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de cambios de nombre de titular y ordena el archivo del expediente, por considerar, que la solicitante no cumplió con lo requerido en la resolución de prevención de las 11:30:09 horas del 11 de marzo de 2010, la cual le fue notificada el 15 de marzo del mismo año. La resolución de prevención indicaba lo siguiente: *“(...) Debe aportar poder que lo faculte para realizar este cambio de nombre conforme lo establece el artículo 32 inciso e de la Ley de Marcas. El único poder que consta en el expediente es de Moore Wallace North América la cual se fusiona con Moore North América Inc, pero como es de otra compañía que se fusiona no lo faculta para los cambios de nombre (...)”*.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, manifiesta, que su representada no acepta el razonamiento y la práctica del Registro de Marcas, por cuanto los movimientos efectuados por la compañía MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC, están correctamente descritos, y se aporta el poder de la compañía resultante, tal y como lo solicita el artículo 32 inciso e) de la Ley de Marcas. Aduce, que los movimientos que se dan son los siguientes: Cambio de nombre de MOORE BUSINESS FORMS INC por el de MOORE U.S.A. INC. el cual cambia de nombre a MOORE NORTH AMERICA INC, ya en este punto hay dos compañías que han desaparecido en cuanto a su nombre, y se ha formado un nuevo nombre, el cual se fusionó a la vez con MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC., que es el actual propietario de la marca “MOORE”, y es precisamente esta empresa quien otorga poder para efectuar estos cambios, e informar al Registro de Marcas, en manos de la empresa que quedó la marca “MOORE” No. 71.447, por lo que se cumple correctamente con los requisitos establecidos en el artículo 32 inciso e), es el hecho que el primer movimiento de esta solicitud, ya fue debidamente otorgada mediante certificado de anotación de cambio de nombre inscrito, cuya copia certificada se aporta. Señala, que no es obligatorio para el propietario de las marcas reportar todos los cambios de nombres o traspasos en los que ha incurrido con el fin de obtener una o varias



marcas a su favor en Costa Rica, basta con que se informe que las marcas han quedado a nombre de la “casa resultante”, tal y como lo estipula el artículo 32 inciso e).

CUARTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Del estudio del presente expediente, merece recordarse, que el artículo 32° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo conducente:

“Artículo 32° 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.”

f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.”

De los incisos transcritos, se desprende, que en tratándose de un cambio de nombre de titular, la empresa resultante debe presentar el poder respectivo, en el caso que nos ocupa, tenemos, el cambio de nombre efectuado por la empresa **MOORE BUSINESS FORMS**, por el de la compañía **MOORE U.S.A. INC**, la cual cambia de nombre a **MOORE NORTH AMERICA INC**, ésta última se fusiona con la empresa **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, quien se convierte conforme lo preceptuado en el inciso e) del artículo 32 de la Ley de Marcas, en la compañía resultante, y quien sería la titular de la marca “**MOORE**” inscrita bajo el registro número 71447, en clase 16, y es efectivamente, la compañía **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, tal y como consta al folio noventa y uno del expediente, quien otorga poder al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, a efecto que proceda a realizar los cambios de nombre constantes al folio uno del expediente, que es la compañía resultante que



debidamente representada solicita el cambio de titular de la marca. De esta forma se garantiza el tracto sucesivo que para el caso en concreto se da bajo la modalidad de tracto abreviado. Al efecto la doctrina ha dicho: *“El tracto abreviado no es una excepción al tracto sucesivo sino una modalidad de éste. “Consiste en la posibilidad de suprimir determinados asientos o inscripciones. Para Falbo se concentran en un solo asiento dos o más transmisiones operadas desde el titular inscripto. “En todos estos casos el documento deberá expresar la relación de los antecedentes del documento o de los derechos motivo de la transmisión o adjudicación, a partir del que figure inscripto”.* (ARMELLA, Cristina Noemí. **Tratado de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, Más de cincuenta años de jurisprudencia agrupada y comentada, Tomo III, Editorial H AD-HOC S.R.L. Villela Editor, Buenos Aires, p. 373).**

QUINTO. Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, dieciocho segundos del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y se ordena en su lugar al Registro si otro motivo ajeno no lo impidiese a continuar con el trámite correspondiente al cambio de nombre de **MOORE BUSINESS FORMS INC** por el de **MOORE U.S.A. INC**, quien cambia de nombre a **MOORE NORTH AMERICA INC**, la cual a su vez se fusionó con **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, por quedar acreditada la capacidad procesal del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, dieciocho segundos del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y se ordena en su lugar al Registro si otro motivo ajeno no lo impidiese a continuar con el trámite correspondiente al cambio de nombre de **MOORE BUSINESS FORMS INC** por el de **MOORE U.S.A. INC**, quien cambia de nombre a **MOORE NORTH AMERICA INC**, la cual a su vez se fusionó con **MOORE WALLACE NORTH AMERICA INC**, por quedar acreditada la capacidad procesal del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25