

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0058-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca BONIN BONACEF

Ares Trading S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5302-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 336-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del siete de julio de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa Ares Trading S.A., organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos del seis de noviembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de agosto de dos mil tres, la Licenciada María Lupita Quintero Nassar, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y cuatro-seiscientos setenta y cinco, actuando en su condición de apoderada especial de la empresa Pierre Bonin Sucesores y Compañía Limitada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BONIN BONACEF**, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios

e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes y preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos; en especial antibióticos, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día dos de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de Ares Trading S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas y diecisiete minutos del seis de noviembre de dos mil siete, dispuso declarar el abandono de la oposición planteada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha once de diciembre del dos mil siete, el licenciado Gómez Robleto, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por

probado que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto es apoderado especial de Ares Trading S.A. (folios 51 y 52).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final, declara el abandono de la oposición presentada por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto a nombre de Ares Trading S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca BONIN BONACEF en clase 05 internacional, por considerar que el poder presentado no cumple con el requisito de la legalización.

CUARTO. SOBRE LA ACREDITACION DE LA PERSONERIA DE LOS Oponentes Y LA RATIFICACION DE SUS ACTUACIONES. El régimen relativo al contrato de mandato para efectos de propiedad intelectual fue modificado sustancialmente por la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008, la cual modificó la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos agregándole un artículo 82 bis que establece el instituto del PODER PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, el cual debe presentar formalidades mínimas por lo que se requiere como formalidad esencial que esté autenticado. A la luz de esta normativa, ya no es necesaria la inscripción de poderes de carácter general referidos a la especialidad de propiedad intelectual. Igualmente, perdió relevancia la categorización del poder- en cuanto a si es especial o general- en razón de su contenido, puesta que esta nueva modalidad de poder aplica para cualquier trámite que esté pendiente ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En efecto, el artículo 82 bis citado, para el caso concreto, se aplica según lo estipulado en el transitorio III de dicha ley, que expresa: *“Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de*

propiedad intelectual que se encuentre en trámite.” En consecuencia, este Tribunal considera que debe de tenerse como válido el documento de poder presentado al folios 51 y 52 y como válido lo actuado por el Licenciado Gómez Robleto, pues su poder cumple con los requisitos solicitados por ley, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la oposición interpuesta.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos del seis de noviembre del dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la oposición planteada por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su condición de apoderado especial de la sociedad Ares Trading S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca BONIN BONACEF en clase 05 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos del seis de noviembre del dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la oposición planteada por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la sociedad Ares Trading S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca BONIN BONACEF, en clase 05 internacional, presentada por la Licenciada María Lupita Quintero Nassar en representación de Pierre Bonin Sucesores y Compañía Limitada, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Descriptor.

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255