

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1159-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y de servicios “MAGIC (diseño)” (09, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41)

ROVIO ENTERTAINMENT LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-6811)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 813-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, domiciliada en Keilaranta 17 C 02150 Espoo, Finlandia, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos, veintitrés segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de julio del dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición indicada al inicio, solicita la inscripción de la marca de comercio y de

servicios “**MAGIC (diseño)**”, en clases **9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41**, de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veinticinco minutos, dos segundos del dieciséis de agosto del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante objeciones de forma y fondo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cinco minutos, veintitrés segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, declara el abandono y archivo del expediente.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre del dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, veinticuatro minutos, doce segundos del siete de setiembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir al Registro de la Propiedad Industrial sobre su obligación de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto **debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate dentro del respectivo expediente**, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional. En forma expresa, el artículo 155 de citas, dispone en lo que interesa: *“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios...”* (Lo resaltado no es del original).

En el caso bajo análisis, una vez examinado el expediente en forma íntegra, verifica este Tribunal que en el auto de prevención que le fuera dirigido a la empresa solicitante, según se relaciona en el Resultando Segundo de esta resolución y visible a folios 37 a 39 del expediente, el Registro de la Propiedad Industrial hace dos prevenciones, una de forma, en el sentido que le advirtió a la representación de la sociedad solicitante lo siguiente:

“Lista de productos respecto a la clase 9 solicitada: Aclare a que se refiere con el producto “Enruladores”, para determinar su correcta clasificación. Tomar en cuenta que los calentadores eléctricos y aparatos para la regulación de la temperatura no pertenecen a la clase 9 solicitada, debe reclasificar dichos productos según la décima clasificación de Niza, y cancelar la tasa establecida en el artículo 94 inciso a) o bien eliminarlos de la lista solicitada, cancelando la tasa conforme al artículo 94 inciso i ambos de la Ley de Marcas.

Respecto a la clase 16: Favor aclarar a que se refiere con pinturas, sí se refiere a cajas de pinturas de materia escolar, indicarlo expresamente verificar su correcta clasificación. Asimismo tomar en cuenta que los sombrero de papel para fiesta y decoraciones para fiesta no pertenecen a dicha clase por tal motivo debe reclasificar dichos productos según la décima clasificación de NIZA, y cancelar la tasa establecida en el artículo 04 inciso a) o bien eliminarlos de la lista solicitada, cancelando la tasa conforme el artículo 94 inciso i ambos de la Ley de Marcas.

Respecto a la clase 25: Aclarar a que se refiere con Pañales, por cuanto los pañales no pertenecen a dicha clase internacional asimismo el producto “Lazos”, por cuanto se refiere a lazos para el cabello, no pertenece a la clase 25, y deberá reclasificar los productos según la décima clasificación de Niza, y cancelar la tasa establecida en el artículo 94 inciso a) o bien eliminarlo de la lista solicitada, cancelando conforme al inciso i ambos de la Ley de Marcas.” La anterior objeción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Y otra de fondo, relativa a la similitud del signo solicitado **“MAGIC (diseño)”**, con las marcas en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza: **“ORLANDO MAGIC (diseño)”** registro números 120550 y 205216, **“MAGIC (diseño)”** registro número 27293, **“MAGIC SING (diseño)”** registro número 172289, **“MAGIC BRIGHT (diseño)”** registro número 143008, **“MAGIC QUEEN” (diseño)”** registro número 213341. En **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, la marca **“ORLANDO MAGIC (diseño)”** registro número 120549,

“**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 20528, “**Magic Gifts (diseño)**” registro número 184009, “**Magic Party (diseño)**” registro número 198737, y “**magic memories (diseño)**” registro número 191909. En clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, las marcas: “**MAGIC UP**” registro número 90440, y “**Magicup**”, registro 95506, “**ORLANDO MAGIC (diseño)**”, registro 120552, “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 83629. Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, las marcas “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 104852, “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 120548, “**ORGANDO MAGIC (diseño)**” registro número 205217. Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 205091. Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca “**PRACTICAL MAGIC**”, registro número 153771. Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca “**Fleet Magic (diseño)**” registro número 182875. Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, las marcas “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 120553, “**ORLANDO MAGIC (diseño)**” registro número 205093, de conformidad con lo prescrito en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud en razón que considera que la empresa solicitante contestó parcialmente lo requerido en la resolución de prevención (Ver folio 38). Sin embargo, resuelve mal el **a quo**, en virtud que realiza el análisis únicamente en cuanto a las supuestas omisiones de las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, omitiendo pronunciarse con relación al resto de las clases. En este caso esta omisión no puede ser valorada como un error material ya que del todo no hizo el análisis de forma completa conforme se pidió en la solicitud (Ver folios 1 a 16), de lo que resulta un vicio de nulidad por falta de congruencia de dicha resolución, entre lo solicitado y lo valorado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y por ello debe anularse lo actuado a partir de la resolución final de las quince horas, cinco minutos, veintitrés segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, inclusive, a efecto, que la Autoridad Registral se pronuncie sobre cada uno de los puntos objeto de la solicitud.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de las quince horas, cinco minutos, veintitrés segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, inclusive, a efecto, que la Autoridad Registral se pronuncie sobre cada uno de los puntos objeto de la solicitud. 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.- **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98