

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0432-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

HOTELERA CALI S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0109-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del veintiuno de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa HOTELERA CALI, S.R.L., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada 700 metros oeste de Bridgestone, La Ribera de Belén, Heredia, cédula jurídica 3-102-109001, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:28 horas del 11 de junio de 2019.

Redacta la Juez Soto Arias y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa HOTELERA CALI, S.R.L, solicitó el registro de la marca



de servicios **VIP TUCAN** en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios de hospedaje”. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:15:28 horas del 11 de junio del 2019, denegó la marca solicitada para inscripción, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa HOTELERA CALI, S.R.L, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada el 16 de setiembre de 2019, indicó que existe una solicitud de traspaso de la marca VIP TUCAN (diseño), a favor de la sociedad MARINA HERRADURA, S.A.; y en virtud de que el citado traspaso se encuentra directa y estrechamente ligado al trámite de inscripción de dicha marca (expediente 2019-2010), solicita el suspenso de este procedimiento hasta que se resuelva dicho traspaso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto el siguiente:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios **TUCAN PAC** inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, bajo el registro número: **220240**, a nombre de MARINA DE HERRADURA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (antes SOCIEDAD ANÓNIMA), en **clase 43** internacional para proteger: “*Actividades de albergue temporal y de abastecimiento de comida en hoteles*”. (folio 08 del expediente administrativo y folio 11 del legajo de apelación digital)

2) Que desde el 10 de octubre de 2019 se encuentra asentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el traspaso de solicitud de la marca de servicios



VIP TUCAN, a favor de MARINA DE HERRADURA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en **clase 43** internacional para proteger: “*Servicios de hospedaje*”. (folio 12 y 13 del legajo de apelación digital)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter de trascendencia para la resolución del presente expediente.

CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de servicios visibles en los folios 08 del expediente administrativo y del 9 al 13 del legajo de apelación digital.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por lo expuesto concluye este Tribunal que el motivo por el que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca de



servicios VIP TUCAN en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Servicios de hospedaje*”, ha dejado de existir, y lleva razón el interesado, pues se comprobó el traspaso a la empresa MARINA DE HERRADURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA presentado el 13 de agosto de 2019, según se desprende de la certificación RNPDIGITAL-797098-2020, de las 11:15:10 horas del 21 de abril del 2020 (folios 12 y 13 del legajo de apelación digital)

donde consta que la marca pretendida ahora es propiedad de la titular de la marca inscrita que era obstáculo para su inscripción, por lo que no existe conflicto y debe continuarse con el trámite de inscripción iniciado.

Lo anterior por la política de saneamiento seguida por este Tribunal, donde se fundamentan principalmente lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, así como los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 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, este último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y por ende dicha resolución no tiene un interés jurídico actual para denegar la inscripción de la marca solicitada.

SETIMO. SOBRE EL TRASPASO REALIZADO Y LA REPRESENTACIÓN. En atención a que la solicitante original, HOTELERA CALI, S.R.L. cedió la solicitud de



la marca **VIPTUCAN**, traspaso presentado en fecha 13 de agosto de 2019 (Transferencia () Anotación 2/130249) Status: Asentado desde 10/10/2019) a MARINA DE HERRADURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (folio 12 del legajo de apelación digital), tome nota el Registro de la Propiedad Intelectual, que en lo sucesivo, a efectos de continuar con el procedimiento, deberá la licenciada María del Pilar López Quirós aportar nuevo poder que la acredite como representante de la actual titular de la solicitud.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa HOTELERA CALI, S.R.L., contra la resolución venida en alzada, la cual la cual se revoca, para ordenar en su lugar que se continúe con el trámite de la solicitud de



inscripción de la marca de servicios **VIP TUCAN**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa HOTELERA CALI, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:15:28 horas del 11 de junio del 2019, la que en este acto **SE REVOCA**, para que continúe



con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **VIP TUCAN** en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios de hospedaje”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.** -

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.70