

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0308-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1137)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0394-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y tres minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:21 horas del 25 de mayo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, presentó solicitud de inscripción de la marca

de fábrica y comercio “



”, para proteger y distinguir productos de la clase

11.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual) mediante resolución de las 14:29:21 horas del 25 de mayo del 2020, resolvió denegar parcialmente la inscripción de la marca solicitada, para los productos de la clase 11: “lámparas de vela, linternas LED portátiles, aparatos portátiles de alumbrado LED usados para acampar, linternas LED portátiles usadas en montañismo/alpinismo, todo lo anterior para ser utilizado con y/o vehículos”, esto por cuanto corresponde a accesorios de vehículos y presenta identidad con el nombre comercial  registro 243783, para proteger: un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios. Ubicado en San José, La Uruca, 275 metros al este de la plaza de deportes. No existiendo objeción alguna para la inscripción de los demás productos de la clase 11: enfriadores eléctricos para vino (vinoteca), refrigeradores para vinos, armarios refrigeradores eléctricos para vino.

Inconforme con lo resuelto, **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Señala que el dos de junio de 2020 presentaron acción de cancelación por no uso contra el nombre comercial que sirve de base para el rechazo de su marca, por lo que solicita suspender el presente expediente hasta que se resuelva su solicitud.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en fecha 24 de marzo de 2021 el Registro de la Propiedad Intelectual asentó la cancelación por falta de uso solicitada por la apelante, por ende, el nombre comercial  registro 243783, se encuentra cancelado. (certificación adjunta a folio 23 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. Mediante voto 0656-2020 de las quince horas cincuenta y tres minutos del nueve de octubre del dos mil veinte, el Tribunal suspendió el presente expediente, hasta que se resolviera la acción de cancelación por falta de uso presentada contra el nombre comercial  registro 243783, propiedad de la empresa EUROPA MOTOR S.A., por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

Según consta en hechos probados el procedimiento de cancelación citado fue resuelto por parte del Registro, por lo tanto, en este acto se levanta el suspenso del expediente para continuar con el conocimiento del recurso de apelación.

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. Siendo que la pretensión del representante de la empresa gestionante **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, en la presente solicitud es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ”, para proteger y distinguir en clase 11 lámparas de vela, linternas LED portátiles, aparatos portátiles de alumbrado LED usados para acampar, linternas LED portátiles usadas en montañismo/alpinismo, todo lo anterior para ser utilizado con y/o vehículos, enfriadores eléctricos para vino (vinotecas) refrigeradores para vinos, armarios refrigeradores eléctricos para vino; y estando probado que el nombre comercial “  ” registro 243783, para proteger: un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios, fue cancelado, concluye este Tribunal que el motivo para rechazar parcialmente

la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual) ha dejado de existir, siendo este el elemento principal para revocar parcialmente la resolución apelada y que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el procedimiento de inscripción de la marca solicitada para la totalidad de la lista pretendida por el recurrente.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, 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 empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:21 horas del 25 de mayo del 2020, la cual se revoca parcialmente por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de

la marca de fábrica y comercio “  ”, para proteger y distinguir en clase 11: lámparas de vela, linternas LED portátiles, aparatos portátiles de alumbrado LED usados para acampar, linternas LED portátiles usadas en montañismo/alpinismo, todo lo anterior para ser utilizado con y/o vehículos, enfriadores eléctricos para vino (vinotecas) refrigeradores para vinos, armarios refrigeradores eléctricos para vino, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:21 horas del 25 de mayo del 2020, la cual en este acto se **revoca parcialmente** para que se continúe

con el trámite de registro de la marca de fábrica y comercio  que distingue en clase 11: lámparas de vela, linternas LED portátiles, aparatos portátiles de alumbrado LED

usados para acampar, linternas LED portátiles usadas en montañismo/alpinismo, todo lo anterior para ser utilizado con y/o vehículos, enfriadores eléctricos para vino (vinotecas) refrigeradores para vinos, armarios refrigeradores eléctricos para vino, 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33