



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0459-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca de productos “

GES TECHNOLOGIES IP GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen N° 2006-8143, anotación 2-80059)

Marcas y otros signos


### *VOTO N° 1085-2015*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del ocho de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:02:48 horas del 13 de mayo de 2013.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 10 de agosto del 2012, el Lic. **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y

representación citada, solicita la nulidad de la marca de fábrica “  ”, Registro N° 169942, la cual protege y distingue acumuladores eléctricos de uso automotriz, agrícola, plantas solares, motores eléctricos, lanchas y todo aquel equipo que requiera un acumulador para arranque, en clase 09 internacional, cuya propietaria es la empresa **SUPER BATERÍAS LTH INC, S.A.**



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:02:48 horas del 13 de mayo de 2013, resolvió: “(...) Declara sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el Lic. VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado especial de la compañía GES TECHNOLOGIES IP GMBH, contra el registro de la



marca de fábrica “ ”, registro No. 169942, la cual protege y distingue: acumuladores eléctricos de uso automotriz, agrícola, plantas solares, motores eléctricos, lanchas y todo aquel equipo que requiera un acumulador para arranque.” en clase 09 internacional, cuya propiedad es Super Baterías LTH Inc S.A., en virtud de que su inscripción no irrespetó la normativa que sirvió como fundamento para la presente acción (...)”

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de mayo de 2013, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y representación citada, apeló la resolución final de 09:02:48 horas del 13 de mayo de 2013 y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón es que conoce el Tribunal.


**CUARTO.** 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y,**


#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:




1. Que en el procedimiento de inscripción del signo  registro 169942, la apoderada de la empresa SUPER BATERÍAS LTH INC, S.A., en fecha 8 de agosto de 2007 presentó desistimiento del trámite de inscripción, sin embargo, dos días después el Registro obvió la solicitud de desistimiento e inscribió el signo [visible a folio 2 expediente adjunto 2014-01-GA y folio 31 legajo de prueba adjunto].
2. Que el apoderado la empresa SUPER BATERÍAS LTH INC, S.A., titular de la marca



registrada , manifiesta que su empresa se pliega a la petitoria de nulidad presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía GES TECHNOLOGIES IP GMBH. [folio 65].

3. Que el Registro de la Propiedad Industrial inicio de oficio gestión administrativa bajo



el expediente 2014-01-GA-RPI, con base en el registro de la marca , ya que pese a existir un desistimiento por parte de la empresa solicitante el registrador lo omitió y realizó el registro del signo bajo el número 169942, violentando con ello lo preceptuado por el artículo 12 de la ley de marcas y el artículo 15 del reglamento a ley.

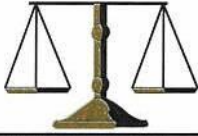
4. Que mediante resolución de las 10:18 horas del 9 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve en el trámite de gestión administrativa consignar la




inmovilización de la marca , registro 169942.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL**



**PROBLEMA** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en

alzada, declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo “”, registro N° 169942, el cual protege y distingue: acumuladores eléctricos de uso automotriz, agrícola, plantas solares, motores eléctricos, lanchas y todo aquel equipo que requiera un acumulador para arranque en clase 9, por considerar en lo conducente:

*La documentación aportada (las dichas anteriormente) no poseen una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema considerado, sea el uso anterior, la notoriedad, la prioridad en el uso o el mejor derecho alegado por el solicitante de las presentes diligencias, tampoco se ha logrado demostrar alguna infracción de los incisos j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como tampoco se ha logrado demostrar que se hallan violentado los incisos c) y e) del artículo 8 de la misma ley, ya que no existe un derecho previo por parte del solicitante oponible al derecho reflejado con la inscripción del presente signo.*

*De conformidad por todo lo expuesto, este Registro de Propiedad Industrial DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por el Lic. VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado especial de la compañía GES TECHNOLOGIES IP GMBH, contra el registro de la marca de fábrica “LTH EL ALMA DE TU AUTOMOVIL DISEÑO”, Registro No. 169942, la cual protege y distingue “Acumuladores eléctricos de uso automotriz, agrícola, plantas solares, motores eléctricos, lanchas y todo aquel equipo que requiera un acumulador para arranque.” en clase 09 internacional, cuya propiedad es Super Baterías LTH Inc S.A., en virtud de que su inscripción no irrespetó la normativa que sirvió como fundamento para la presente acción. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución.*



Por su parte Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la empresa apelante en memorial presentado el día 31 de octubre de 2013, argumentó:

*Que el registro se refirió en la resolución recurrida a una serie de elucubraciones innecesarias como el uso anterior y la notoriedad del signo, dejando por fuera el análisis del desistimiento y el error que cometió el Registro al inscribir la marca que se solicitó desistir. Al existir una aceptación integra de la acción de cancelación por parte del titular de la marca el Registro debió declarar con lugar la acción y cancelar el asiento registral.*

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa apelante solicita la nulidad



de la marca en clase 9, bajo el número de registro 169942 inscrita en Costa Rica desde el 10 de agosto de 2007, con el argumento que su inscripción se realizó erróneamente por parte del Registro al inscribir la marca que se solicitó desistir.

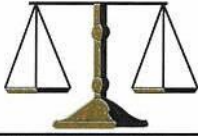
Considera el Tribunal que en el presente caso del análisis de hechos probados se tiene



demostrado con claridad que el registro de la marca que se pretende anular se realizó de forma errónea al obviar el registrador la solicitud expresa de desistimiento presentada por el apoderado de la empresa gestionante.

Con el proceder del registrador se contravienen los artículos 12 de la ley de marcas y 15 del reglamento de la ley que se refieren a la figura del desistimiento:

*Artículo 12.- Desistimiento de la solicitud. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.*



*Artículo 15.-Desistimiento. El interesado podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá presentar su petición de conformidad con el artículo 5 de este reglamento. Estando la petición ajustada a lo prescrito en la Ley y este Reglamento, el Registro ordenará el archivo del expediente, previa notificación de las demás partes en el procedimiento, si fuere el caso.*

De lo transcrito se observa una inexactitud entre la publicidad registral y la voluntad del titular



de desistir del trámite de registro de la marca , por lo que le corresponde a la Administración gestionar todo lo atinente a subsanar o enmendar lo acaecido, para lo cual se puede acudir al artículo 9 de la Ley N° 3883 Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, el cual reza:


Artículo 9.- Es obligación del Registro realizar todas las gestiones pertinentes, incluyendo la obtención de documentos o copias para corregir errores u omisiones en que hubieran incurrido los Registradores al anotar o inscribir documentos. Por consiguiente, no procede exigir a las partes o interesados que aporten documentos o lleven a cabo gestiones para la corrección de esos errores del Registro. Tales copias o documentos estarán exentos de impuestos o derechos.

Del análisis de los hechos probados se concluye que el registrador asentó una inscripción contra la voluntad del solicitante, por lo que corresponde la cancelación de la marca




en clase 9, inscrita bajo el número de registro 169942, ya que se realizó sin tomar en cuenta la voluntad final del apoderado de la empresa SUPER BATERÍAS LTH INC, S.A., sea desistir del trámite de registro.



Estima el Tribunal que la nulidad de la marca  inscrita bajo el registro N° 169942, no violenta derecho de terceros, toda vez que se infiere de los hechos probados el consentimiento de su titular al indicar que “se pliega a la petitoria de nulidad formulada”, por lo que el acto de nulidad es acorde con el debido proceso que se debe respetar en la actuación de la Administración.


Por lo antes señalado considera este Tribunal que en el presente caso lleva razón el apoderado especial de la sociedad **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, ya que el registro del signo



 , en clase 9 fue realizado en contravención de los artículos 12 de la ley de marcas y el artículo 15 del reglamento a ley .

En base a lo expuesto este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la compañía **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:02:48 horas del 13 de mayo de 2013, la cual en



este acto se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad del signo  en clase 9, registro N° 169942.


**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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, y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la compañía **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:02:48 horas del 13 de mayo de 2013, la cual en este acto se



revoca, acogiendo la solicitud de nulidad del signo  en clase 9, registro N° 169942. 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.**

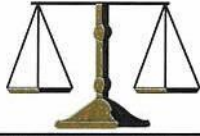
*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Arias Soto*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**