



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0482-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de Marca (V) (09)**

**VONAGE MARKETING LLC: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 193031)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO N° 507-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del dos de junio del dos mil quince.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-433-939, vecino de San José, **Apoderado Especial** de **VONAGE MARKETING LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas cuatro minutos veinte segundos del dos de junio del dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cuarenta y cuatro minutos dieciséis segundos del trece de setiembre del dos mil trece, el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, Apoderado Especial** de **VONAGE MARKETING LLC.**, domiciliada en 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, Estados Unidos de

América, entabló **Acción de Nulidad** del registro de Marca  en

clase 9 internacional, número de registro 193031, a nombre de la compañía **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA LTDA.**



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas catorce minutos cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, da traslado a la solicitud de nulidad al titular **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA LTDA.**, misma que es contestada.

**TERCERO.** Que al ser las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de marzo del dos mil catorce, el Licenciado José Antonio Gamboa Viquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Apoderado Especial de la empresa **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA LTDA.**, contesta el traslado planteando la excepción de prescripción contra la **Acción de Nulidad** del

registro de Marca .

**CUARTO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas cuatro minutos veinte segundos del dos de junio del dos mil catorce, indicó, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] Declarar con lugar la excepción de prescripción alegada por [...] INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA titular del registro 193031, en la solicitud**

**de nulidad de la marca**  **inscrita bajo el Registro número 193031 [...].**

**QUINTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cuatro minutos cuarenta y ocho segundos del diecisiete de junio del dos mil catorce, el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de



los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de fábrica , número 193031, para proteger y distinguir “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipo para el tratamiento de información y ordenadores*”, inscrita desde el 27 de julio del 2009. (v.f. 272, 425).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

1- Que el recurrente no probó la condición de **notoriedad** de la marca **VONAGE**,



así como los diseños



y



.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la excepción de prescripción interpuesta por el representante de empresa



**INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA**, por haber transcurrido el plazo del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalando: “[...] *La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha del otorgamiento del registro. [...]*”

Por su parte, la **Apoderado Especial** de la empresa recurrente **VONAGE MARKETING LLC**, manifestó que sus intereses legítimos se han visto seriamente afectados por el registro del

signo en cuestión, el cual reproduce idénticamente su marca  que cuenta con amplia y reconocida presencia internacional. Que su representada tiene registrada la marca de fábrica y comercio VONAGE en clase 38 y en clase 09, misma que por su

reconocimiento deviene en una marca notoria; siendo que la marca  y sus

diseños específicos  y  se encuentran en proceso de inscripción en el Registro de Marcas de Costa Rica, y que las mismas son merecedoras de protección especial por ser notoriamente conocidas. Que existe por parte de la compañía **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA**, mala fe al registrar una marca notoriamente conocida a nivel internacional, lo que devendría en la nulidad del

solicitante con respecto al registro de la marca  .

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 en su artículo 37 establece las pautas a seguir en el trámite de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca, garantizando los principios del debido proceso:

**Artículo 37.- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro**



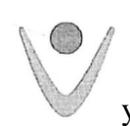
*de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. [...]  
La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]*

Dichos principios fueron debidamente cumplidos en el presente caso, pues mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, visible a folio 482 del expediente, se le previno a la empresa **VONAGE MARKETING LLC.**, mediante Prueba para mejor Resolver “[...] 2- **Acreditar mediante cualquier documentación idónea cualquier prueba que considere pertinente para demostrar la notoriedad de la marca alegada**



[...] teniendo la oportunidad el accionante de presentar en el plazo de dos meses las pruebas que considerara pertinentes, para demostrar la condición de notoriedad de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dándose en tiempo y forma las etapas suficientes para instruir el expediente administrativo y dictar la resolución final, observando el debido proceso en relación con las partes involucradas.

Ahora bien, para el caso en análisis, no solo el recurrente no comprobó la condición de

notoriedad de la marca **VONAGE**,  así como sus diseños  y



, su importancia y renombre de estas, mucho menos tipo alguno de mala fe de la empresa **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA**, cuestión por la que estas manifestaciones iniciales deben ser rechazadas, por cuanto no se demostró ni la notoriedad de la marca del apelante, ni un uso anterior en Costa Rica, previo a la inscripción del signo cuya nulidad se valora.

Los operadores jurídicos procedieron a realizar en sus respectivos momentos el examen de las solicitudes y confirmación de que se cumpliera con todos los requerimientos de Ley, sean los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y al no mediar objeciones por



parte de la Administración, así como oposiciones al registro petitionado por parte de tercero, se procedió a su debida registración, tal y como ocurrió en el caso anterior.

Mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, este Tribunal, solicitó como prueba para mejor resolver que el recurrente en el plazo de dos meses acreditara “[...] *mediante cualquier documentación idónea cualquier prueba que considere pertinente para demostrar la notoriedad de la marca alegada [...]*”, pero hasta el momento la prueba sigue siendo ayuna para demostrar la notoriedad.

Nótese que a efecto de facilitar este tipo de pruebas, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 en su artículo 22, señala expresamente lo siguiente:

*[...] El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad. [...] los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. [...]*

Siendo entonces que la prueba aportada en autos, no pueden ser considerados suficientes para tener por acreditada la notoriedad de la marca con fecha anterior al año 2009, año en que se registra la marca impugnada.



Es un hecho demostrado que marca de fábrica , número 193031, ingresó a la corriente registral y fue inscrita exactamente el 27 de julio del 2009, mientras que la solicitud de nulidad de marca fue solicitada el 13 de noviembre del 2013, tal y como lo estableció el Registro, la acción de nulidad interpuesta, se encuentra prescrita de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al no ser notoria la marca cuyo



titular se considera afectado, el plazo para interposición de nulidad es de cuatro años contados a partir del 27 de julio del 2009 y cuales vencían el 27 de julio del 2013, siendo que la acción se interpuso sobradamente un mes y dieciséis días después, por cuanto la solicitud de nulidad presentada se encuentra prescrita.

El plazo de cinco años que establece el artículo 6 bis sobre marcas notoriamente conocidas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no es de aplicación en este caso, ya que como se observó líneas atrás, la notoriedad de la marca en disputa no fue demostrada, a pesar de que este Tribunal hizo la prevención a la parte de aportar mayor y sustentada prueba idónea que demostrara la condición de notoriedad. (v.f.482).

En consecuencia, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, Apoderado Especial de VONAGE MARKETING LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos veinte segundos del dos de junio del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **VONAGE MARKETING LLC**, contra la Marca



en clase 9 internacional, número de registro 193031, a nombre de la compañía **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA LTDA.**, para proteger y distinguir “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipo para el tratamiento de información y ordenadores*”.



**QUINTO. EN CUANTO AL 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, Apoderado Especial de VONAGE MARKETING LLC.*, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las q quince horas cuatro minutos veinte segundos del dos de junio del dos mil catorce, la que en este acto se *confirma* en todos sus extremos, declarando *con lugar la excepción de prescripción* interpuesta por la empresa *INDUSTRIA ECUATORIANA DE*



*MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA.*, contra la marca inscrita bajo el Registro número 193031. 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***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES:***

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90***