



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0271-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación de la marca “EXCEED (DISEÑO)”**

**SHANGHAI EXCEED MOTOR DEVELOPMENT CO., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6098/ 239309)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0878-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 7-118-461, en su condición de apoderada especial de la empresa **SHANGHAI EXCEED MOTOR DEVELOPMENT CO.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de China, y con domicilio en Jomoo Industrial Park, Nanan Economic Development Zone, Fuijan, China, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:37:20 horas del 24 de noviembre de 2015.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de febrero de 2015, el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, con oficina abierta en San José, con cédula 1-908-006, en representación de **SHANGHAI EXCEED MOTOR DEVELOPMENT CO.**, en respuesta a la prevención que le hiciera ese Registro en resolución dictada a las 15:39:36 horas del 15 de diciembre de 2014, dentro del expediente **2014-10431** que corresponde a solicitud de registro del signo “EXCEED MOTOR (DISEÑO)”, solicitó se declarara la nulidad de la marca “EXCEED” con registro número **239309**, inscrita a nombre de **Distribuidora Ochenta y Seis, S. A.**



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:37:20 horas del 24 de noviembre de 2015, resolvió rechazar la solicitud de nulidad indicada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, **la licenciada Bodden Cordero** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, no expresó agravios.

**CUARTO.** 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 la invalidez de lo actuado.

*Redacta el juez Arguedas Pérez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la declaratoria de nulidad del signo **“EXCEED (diseño)”** con registro número 239309, por considerar que no ha sido demostrado el fundamento dado por la empresa solicitante, que se basa en una supuesta competencia desleal por parte de su titular, quien obtiene un aprovechamiento injusto de la fama, prestigio y trayectoria de años de la marca de su representada, toda vez que la prueba aportada no logra acreditar que la solicitante goce de un mejor derecho sobre la marca y por ello no resulta aplicable en este caso lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Marcas, así como el 48 y 49 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de **SHANGHAI EXCEED MOTOR DEVELOPMENT CO.**, recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 6 de enero de 2016. Sin



embargo, omitió expresar agravios tanto dentro de la interposición de dicho recurso, como en la audiencia de quince días que le fue conferida por este Tribunal, mediante el auto de las 8:15 horas del 17 de agosto de 2016.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE AGRAVIOS.** El fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime han sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino además, de los agravios, entendidos como los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, que contengan las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El gestionante presenta su solicitud (visible a folio 1) inicialmente como una petición para que se REVOQUE LA INSCRIPCION de la marca 239309. Luego de esto, ante la prevención que le hace el Registro aclara que se trata de una solicitud de declaratoria de NULIDAD; según entiende este Tribunal, constituye un modo de defensa ante la calificación de su solicitud de registro del signo “EXCEED MOTOR (diseño)”, hecha en el expediente 2014-10431, y un intento para lograr que su gestión siga adelante.

Visto lo anterior, a pesar que la empresa titular del signo objeto de la solicitud de Nulidad no ejerció la defensa efectiva de su marca, aún y cuando se le notificó debidamente esta acción, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en entrar a conocer el fondo del asunto. Cabe destacar que los elementos de prueba aportados por parte de la promovente para demostrar la Notoriedad o fama de su signo resultaron muy limitados y por ello no puede este Órgano de Alzada resolver en forma distinta, ya que en esta segunda instancia tampoco presentó agravios.



De este modo, al no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad en forma y fondo de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de que no se han violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; y siendo que la misma se ajusta a legalidad, se impone confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:37:20 horas del 24 de noviembre de 2015.

**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, (Ley 8039) y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo No. 35456-J) 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 la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en representación de la empresa **SHANGHAI EXCEED MOTOR DEVELOPMENT CO.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:37:20 horas del 24 de noviembre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue la solicitud de declaratoria de nulidad de la marca **“EXCEED (diseño)”** con registro número 239309 inscrita a nombre de **Distribuidora Ochenta y Seis, S. A.** 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loreto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*