



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0039-TRA-PI

NULIDAD DE RENOVACIÓN DE LA MARCA

HACK LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN ANOTACIÓN 2-160127)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0098-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación planteado por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, cédula de identidad 1-0544-0035, vecino de San José, en su condición de apoderado de la empresa HACK LTD., constituida y organizada bajo las leyes de Malta, con domicilio en 86 Merchants Street Valleta, VLT 1177, Malta, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:19:59 horas del 31 de octubre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento presentado el 20 de julio de 2023, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, de calidades y en condición indicadas anteriormente, solicitó



la nulidad de la renovación de la marca de fábrica registro 141868, propiedad de la compañía ACAVA LIMITED, que protege en clase 32 internacional: cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Mediante resolución de las 10:19:59 horas del 31 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de nulidad interpuesta y ordenó el archivo del expediente, debido a que no se ha establecido procedimiento alguno para tramitar nulidades relativas a renovaciones de signos distintivos, conforme los artículos 20, 21 y siguientes de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por lo que se debe realizar una integración del principio de legalidad que rige las actuaciones del Registro de la Propiedad Intelectual, el artículo 474 del Código Civil respecto a la cancelación de los asientos registrales y el artículo 37 de la Ley de marcas, en relación con el artículo 48 del Reglamento de esta última ley, referidos a la nulidad de inscripción de marcas y otros signos distintivos y la nulidad de licencias de uso; por lo que se determinó que esa instancia está imposibilitada para pronunciarse respecto a la nulidad de las renovaciones de un signo distintivo (folio 19 a 30).




Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa HACK, LTD, apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, señaló como agravios:

1. Al momento de solicitar la renovación marcaría la empresa ACAVA LIMITED ya no existía jurídicamente. Según certificación expedida por MALTA BUSINESS REGISTRY (REGISTRO MERCANTIL DE MALTA), la empresa indicada fue desinscrita desde el 5 de abril de 2021.

2. El señor Montero Sequeira carecía de legitimación legal para actuar, puesto que la empresa poderdante ACAVA LIMITED no existía en su país de origen MALTA; el poder con que actuó estaba caduco de pleno derecho desde mucho antes de iniciar el trámite de renovación, por lo que ese acto es inválido conforme el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución que el 20 de abril de 2023, mediante anotación 2-158000 se solicitó cancelación por falta de uso de la



marca de fábrica  registro 141868, propiedad de la empresa ACAVA LIMITED; acción que fue acogida el 14 de mayo de 2024 y confirmada por este Tribunal mediante voto 496-2023 dictado a las 11:37 horas del 15 de diciembre de 2023, tal y como consta de certificación RNPDIGITAL-1460287-2024, emitida a través del Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional, del 9 de octubre de 2024, visible a folios 38 y 39 del legajo digital de apelación.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según consta en la



certificación de la marca de fábrica registro 141868, la renovación solicitada mediante el documento 2-155111 del 21 de diciembre de 2023 quedó asentada el 23 de diciembre del mismo año (folios 38 y 39 del legajo digital de apelación).

En virtud de que la marca fue renovada, el representante de HACK LTD, presentó solicitud de nulidad del acto de renovación por considerar que Aarón Montero Sequeira, carecía de legitimación legal para actuar, debido a que según certificación expedida por el Registro Mercantil de Malta, la empresa ACAVA LIMITED, fue desinscrita desde el 5 de abril de 2021; por lo que el poder con el que actuó estaba caduco de pleno derecho desde mucho antes de iniciar el trámite de renovación, pues tiene fecha 18 de mayo de 2012.

Mediante resolución final dictada a las 10:19:59 horas del 31 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró inadmisibles por improcedentes las solicitudes de nulidad de la anotación indicada y ordenó el archivo del expediente, pues no existe procedimiento alguno para tramitar nulidades relativas a este tipo de



trámites, y de conformidad con el principio de legalidad tal instancia se encuentra imposibilitada de pronunciarse al respecto.

No obstante, se observa que el signo en discusión se encuentra cancelado pues el mismo apelante había presentado con anterioridad una acción de cancelación por falta de uso, según se desprende de la certificación visible a folios 38 y 39 del legajo digital de apelación, acción que fue acogida por el Registro y confirmada por este Tribunal mediante voto 0496-2023 dictado a las 11:37 horas del 15 de diciembre de 2023.

Verificada tal circunstancia, determina este órgano colegiado que en este caso hay falta de interés actual por hallarse cancelada la marca



de fábrica , registro 141868, desde el 15 de diciembre de 2023

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, no existe un interés jurídico actual que tutelar dada la cancelación de la marca referida, por ello no se entra a conocer el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa recurrente HACK LTD, en contra de la resolución final venida en alzada, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:19:59 horas del 31 de octubre de 2023.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por **falta de interés actual**, no se entra a conocer el recurso de apelación



interpuesto Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado de la empresa HACK LTD., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:19:59 horas del 31 de octubre de 2023 y en su lugar se dispone a archivar el expediente venido en alzada. Sobre lo resuelto 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55