



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0034-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE RENOVACIÓN DE MARCA



HACK LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-160128

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0107-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y dos minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el 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 especial de la empresa **HACK LTD**, constitutiva y organizada conforme a las leyes de Malta, domiciliada en 86 Merchants Street Valleta, VLT 1177, Malta, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:16 horas del 31 de octubre de 2023.

Redacta la juez Norma Ureña Boza



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de julio de 2023, el abogado Álvaro Enrique Dengo, en su condición de apoderado especial de la empresa **HACK, LTD**, solicitó la nulidad de la anotación 2-155112 correspondiente a la renovación de la marca



de fábrica **KOLA REAL**, registro 141867, propiedad de la empresa **ACAVALIMITED**, 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:49:16 horas del 31 de octubre de 2023, señaló:

[...] Declarar inadmisibles por improcedentes las solicitudes de nulidad de la anotación 2-155112, correspondiente a la renovación de la empresa KR KOLA REAL (DISEÑO), registro No. 141867, para los siguientes productos: “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, propiedad de ACVALIMITED, gestionada por ÁLVARO ENRIQUE DENGOL SOLERA, en representación de HACK, LTD, por lo que se procede al archivo del expediente. [...]

Lo anterior, porque considera que mediante los artículos 20, 21 y siguientes, con respecto a la figura de la renovación de los signos



distintivos por mandato legal no se ha establecido procedimiento alguno para tramitar ese tipo de nulidades, realizando 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 y otros signos distintivos en relación con el artículo 48 del Reglamento a dicha ley, referidos a la nulidad de inscripción de marcas y otros signos distintivos y la nulidad de licencias de uso, esta instancia está imposibilitada a pronunciarse respecto a la nulidad de las renovaciones de un signo distintivo de conformidad al principio de legalidad.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, en representación de la empresa HACK, LTD, apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expresa agravios y argumentó, que el objeto principal de este proceso es la nulidad del



acto de renovación de la marca en clase 32 internacional, registro 141867, inscrita el 6 de octubre de 2003 a nombre de la empresa ACAVA LIMITED.

Al respecto señala que el 23 de diciembre de 2022, el abogado Aarón Montero Sequeira, manifestó ser el apoderado de la empresa ACAVA LIMITED, según poder conferido por dicha empresa el 18 de mayo de 2012, y que consta adjunto al adicional número 2/79205, en el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitó la renovación de la marca



, registro número 141867, en clase 32 internacional y esta representación alegó falta de legitimación para actuar, debido a que




según certificación expedida por MALTA BUSINESS REGISTRY (Registro Mercantil de Malta), la empresa ACAVA LIMITED, fue des inscrita de dicho Registro desde el 5 de abril de 2021, al momento de presentar la solicitud de renovación de la marca, el señor Montero Sequeira carecía de legitimación para actuar, debido a que la empresa poderdante ACAVA LIMITED, no existía, no estaba vigente en su país de origen MALTA, y por esta razón el poder con que actuó estaba caduco de pleno derecho. Solicita se acoja el recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, de influencia para este proceso, los siguientes:


1. La solicitud de renovación (2-155112) correspondiente a la marca



de fábrica , registro 141867, clase 32 internacional, propiedad de la empresa ACAVA LIMITED, se anotó el 21 de diciembre de 2022 con el documento 2-155112 y fue renovada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de diciembre de 2022, según certificación RNPDIGITAL-624277-2024, emitida a través del Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional, el 30 de abril de 2024. visible a folios 43 a 44 del legajo digital de apelación.

2. La solicitud de cancelación por falta de uso, en contra de la marca



de fábrica , registro 141867, clase 32 internacional, propiedad de la empresa ACAVA LIMITED, fue anotada el 20 de abril de 2023 con el documento 2-157999 y fue acogida desde el 10 de agosto de




2023. Dicho signo se encuentra cancelado desde el 5 de abril de 2024, según voto (495-2023), tal y como consta de certificación RNPDIGITAL-624277-2024, emitida a través del Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional, el 30 de abril de 2024, visible a folios 43 y 44 del legajo digital 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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

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



certificación de la marca de fábrica , registro 141867, clase 32 internacional, fue renovada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de diciembre de 2022 (folios 43 y 44 del legajo digital de apelación). En virtud de que la marca fue renovada, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, en representación de la empresa HACK LTD, presentó solicitud de nulidad del acto de renovación correspondiente a la marca indicada, argumentando que el licenciado Aarón Montero Sequeira, carecía de legitimación legal para actuar.


El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución final dictada a las 10:49:16 horas del 31 de octubre de 2023, declara inadmisibles por



improcedente la solicitud de nulidad de la anotación 2-155112, correspondiente a la renovación y procede al archivo del expediente.

Con relación a lo indicado, es importante señalar que con anterioridad a la solicitud de nulidad de renovación de marca se dio un acontecimiento de interés que influye en el presente caso, según se determina de la certificación RNPDIGITAL-624277-2024, emitida el 30 de abril de 2024 (folios 43 a 44 del legajo digital de apelación), el voto 0495-2023, que se cita en dicha certificación y que consta




en la base de datos de este Tribunal, la marca de fábrica , registro 141867, clase 32 internacional, se encuentra cancelada desde el 5 de abril de 2024.

Verificada tal circunstancia, nos encontramos ante el instituto jurídico de la falta de interés actual, al respecto el tratadista Enrique Vescovi señala que “el interés procesal consiste en el interés en actuar, en el móvil que tiene el actor (o eventualmente el demandado al contradecir). Es muy conocido el aforismo de “quien tiene interés tiene acción”. (Vescovi. E. (1999). *Teoría General del Proceso*. Bogotá, Colombia, Editorial Temis. p. 69).

En el presente caso, considera esta instancia, que al estar cancelada



la marca , registro 141867, desde el 5 de abril de 2024, aspecto que puede ser corroborado en la certificación RNPDIGITAL-624277-2024, y al no existir un interés jurídico actual que tutelar en la apelación interpuesta, dada la cancelación de la marca referida, 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y doctrina expuestos y al haberse cancelado la marca de fábrica



, registro 141867, clase 32 internacional y al no existir un interés jurídico actual que tutelar en la apelación, no se entra a conocer el recurso de apelación planteado por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa HACK LTD, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:16 horas del 31 de octubre de 2023, y en su lugar se dispone a archivar el expediente venido en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por **falta de interés actual**, no se entra a conocer el recurso de apelación planteado por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **HACK LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 10:49:16 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/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

