

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2013-0283-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del nombre comercial: “MOBILWAY” (Diseño)**

**MOVILWAY IP, S.Á.R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-1005)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1101-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2012, la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, solicitó la acción de nulidad contra el registro **No. 209446** del **nombre comercial** “**MOBILWAY (DISEÑO)**” en **clase 49** para proteger y distinguir; “*Un establecimiento comercial dedicado a la distribución de teléfonos celulares. Ubicado en San José, Sabana Oeste de Cemaco, 100 metros al este y 25 sur.*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos con treinta y tres segundos del dos de julio del dos mil doce, procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular señor **Melvin Rudelman Wohlstein** del signo distintivo “**MOBILWAY (DISEÑO)**” bajo registro número 209466, en clase 49 internacional, concediéndole un plazo de un mes calendario a partir de su notificación, a efecto de que se apersone y se manifieste respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de setiembre de 2012, el señor **Melvin Rudelman Wohlstein**, titular del signo distintivo “**MOBILWAY**” bajo registro número 209466, procede a contestar la audiencia conferida, respecto a la acción de nulidad interpuesta por la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, resuelve: “(…), *1) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “MOBILWAY”, registro No. 209466 inscrito a favor de Melvin Rudelman Wohlstein, interpuesta por KRISTEL FAITH NEUROHR, en su condición de Apoderada Especial de la empresa MOVILWAY IP, S.Á.R.L. 2) No se tiene por acreditada la notoriedad de la marca MOVILWAY de la empresa MOVILWAY IP, S.Á.R.L. (…),.*”

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, en tiempo y forma interpone el recurso de revocatoria con apelación en subsidio para el día 27 de febrero de 2013, quien lo admite y por esa razón conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta el Juez Rodríguez Sánchez; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra el siguiente registro.

**1.- Certificado de inscripción del nombre comercial “*MOBILWAY*”, registro No. 209466, inscrito desde el 20 de mayo de 2011, cuyo titular es MELVIN RUDELMAN WOHLSTEIN, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la distribución de teléfonos celulares. Ubicado en san José, Sabana Oeste de Cemaco, 100 metros al este y 25 sur.*” (v.f 11, 12)**

**2.-** Que los certificados de registro de la marca **MOVILWAY** aportados por la empresa **MOVILWAY IP S.Á.R.L.**, aparece como titular la empresa **CELISTICS IP S.A.R.L.**

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal cuenta con lo siguiente:

**1.-** La empresa **MOVILWAY IP S.Á.R.L.**, no demostró ante esta instancia ejercer un mejor derecho respecto del signo marcario “**MOVILWAY**”.

**2.-** Que la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, no logró acreditar el uso de la marca

**MOVILWAY** dentro del territorio costarricense.

**3.-** No se demostró que las empresas **MOVILWAY IP S.Á.R.L** y **CELISTICS IP S.A.R.L**, se encuentran relacionadas entre sí.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la representante de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L**, al determinar que no se demuestra la notoriedad de la marca de conformidad con los requerimientos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos. Además, la prueba aportada por el apelante es insuficiente para demostrar la notoriedad de la marca en Costa Rica, en virtud de que los documentos aportados no son idóneos. Aunado a ello, en los certificados de las marcas aportados, se indica que el titular de los registros es **CELISTICS IP S.R.A.L**, y no **MOVILWAY IP, S.Á.R.L**. Dentro del expediente no existe antecedente legal que las relacione entre sí y el Registro de instancia no podría tener como suyas las marcas cuya titularidad pertenece a otra empresa. Por lo anterior no se puede afirmar que se está ante una marca notoria de conformidad con los artículos 6 bis del Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos la mala fe alegada en contra del señor Melvin Rudelman Wohlstein, como tampoco acreditar ejercer un mejor derecho sobre el signo objetado, conforme lo establece el artículo 6 bis del Convenio de París y los artículos 8 inciso e) y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a la representación de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L**, dentro de sus agravios manifestó en términos generales, que el Registro de la Propiedad Industrial realizó una mala interpretación de los argumentos esbozados, así como de las pretensiones de su representada, en virtud de que si bien lo solicitado es una nulidad su fundamentación y justificación es la falta de

uso del nombre comercial de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que en ningún momento se han incluido argumentos o una pretensión para una cancelación por falta de uso, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que el citado registro No. 209466 no es susceptible de cancelación dado que se inscribió en el año 2011.

Asimismo, manifiesta que los argumentos sobre la notoriedad alegados por su representada son para demostrar que el nombre comercial MOBILWAY no debió ser registrado, pero que dichos argumentos son accesorios a su pretensión principal. Para el sustento jurídico de sus pretensiones se fundamenta en los artículos 64 y 67 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y adjunta como elemento probatorio el Acta Notarial mediante el cual hace constar que el establecimiento comercial registrado nunca ha existido, por lo que de conformidad con la legislación vigente el registro debe ser cancelado. Por todo lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y se declare con lugar la presente acción de nulidad, y en consecuencia se ordene la nulidad absoluta del registro No. 209466 del nombre comercial MOVILWAY en clase 49 internacional, propiedad del señor Melvin Rudelman Wohlstein.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado el expediente de marras y los agravios externados por el representante de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, este Tribunal estima de suma importancia hacer una breve recapitulación de lo que nuestra legislación establece con relación a los procedimientos de Nulidad y de Cancelación por Falta de Uso de un registro marcario. Asimismo indicar cómo opera para cada caso en particular los elementos probatorios de conformidad con lo que dispone para dichos efectos la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Como primer aspecto de interés en el presente proceso, es la ubicación de la normativa aplicable al caso. Bajo ese conocimiento se analiza el contenido del **Título VII, Nombres Comerciales y Emblemas, Capítulo I Nombres Comerciales**, para lo cual se debe iniciar con el **artículo 64**

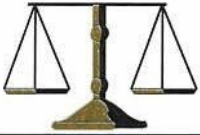
de la supra citada norma, que en lo de interés indica: “(...) ***El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. (...).***” Aunado a ello, para los efectos propios de su registración el **artículo 67** de la Ley de rito, dispone: “(...) ***El Registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento comercial que emplea el nombre comercial. (...).***”

Por su parte, para la aplicación de una cancelación o extinción de un signo marcario bajo este tipo de modalidad ante el Registro de instancia, se debe concurrir a lo que dispone el **artículo 68** de la Ley de rito, el cual remite por aplicación supletoria a la Ley de Marcas, y en concreto a lo que dispone el **artículo 39** respecto a la **Cancelación de registro por falta de uso de la marca**, para lo cual se establece: “(...) ***El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (...).***”

Ante el citado panorama, es claro que para dichos efectos se debe cumplir con la existencia de un requisito de admisibilidad por razones de fondo como lo es el plazo de los cinco años para poder iniciar el citado procedimiento, requerimiento que no podría obviar este Tribunal, siendo que los agravios externados (v.f 301 al 304) por la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, se encuentra limitados a demostrar la inexistencia u extinción del establecimiento comercial.

En este sentido, cabe señalar que la inscripción del nombre comercial MOBILWAY, registro No. 209466, propiedad del señor Melvin Rudelman Wohlstein, inscrito el 20 de mayo de 2011 (v.f 11) y con base en la interposición de las diligencias administrativas que fueron iniciadas el 30 de marzo de 2012, solo había mediado diez meses de plazo entre ellos, lo que trasgrede la normativa marcaria en cuanto al procedimiento que se debe seguir conforme lo establece el numeral 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante lo anterior, el opositor continua manteniendo el sustento jurídico de la acción de



nulidad del signo marcario **MOBILWAY**, con relación a la inexistencia del establecimiento comercial, lo cual se reitera, que dicha argumentación así como la prueba traída a los autos, corresponde a un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso y no como se ha pretendido respecto de la nulidad del signo marcario.

No obstante, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, ante la solicitud de la nulidad alegada, este Tribunal se remite a lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Marcas, que en lo de interés dispone que:

*“(...,) 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.*

*(...,)*

*No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.*

*(...,)*

*La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. **Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.*** (Subrayado y negrita no es del original)

De la anterior cita, se desprende que la nulidad puede ser incoada por un tercero con interés legítimo que alegue ejercer un mejor derecho sobre la denominación objetada, o en su

defecto, instruida de manera oficiosa por la administración registral cuando esta advierta la existencia de un signo que por su naturaleza lesione los derechos e intereses de un titular de un signo inscrito, en virtud de ejerce su actividad como coadyuvante con la administración de justicia. Máxime que lo fundamental de este proceso, “prima facie” es determinar si la inscripción de la marca registrada, se hizo en violación a la normativa aplicable, sea en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

Aunado a ello, y analizado el expediente de marras y agravios del recurrente respecto del signo de su representada, este Tribunal no podría haber obviado hacer su análisis con relación al tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas. Ante ello, es importante destacar lo dicho por el Tribunal Registral Administrativo mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

*“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”*

La obligatoriedad de proteger estos signos con esa característica, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475. Bajo esos dos instrumentos internacionales, nuestro país se comprometió a



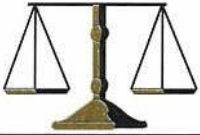
proteger las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se promulga la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, que incorpora el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

*“(…) **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (…)*

*e) **Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.(…).**”*

De la norma transcrita y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

*“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad*



*de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.*

Habiendo establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

*“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

*a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue*

*acordada.*

*b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*

*c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*

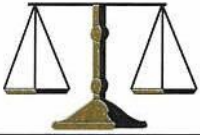
*d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)*



En consecuencia, de oficio o a instancia de la parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”*

Resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que este se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

Ahora bien, del análisis realizado a la prueba que se adjunta a este proceso por parte de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L** sobre el signo **MOVILWAY**, se procede a detallar lo siguiente: certificado de registro emitido por la oficina Española de Patentes y Marcas, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por el INAPI, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por la oficina Internacional de la OMPI, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por INDECOPI, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por el Registro de la Propiedad Industrial de el Salvador, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**, certificado de registro emitido por la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, de la marca **MOVILWAY**, cuyo titular es **CELISTICS IP S.A.R.L.**

De los registros de marcas aportados a los autos, se desprende que el titular de estos certificados

es la empresa **CELISTICS IP S.A.R.L.** Por ello no podría este Órgano de alzada, considerar idóneos estos documentos para acreditar la notoriedad alegada por la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, en virtud de que no existe ningún antecedente que las relaciones entre sí, por lo que evidentemente la solicitante no cuenta con capacidad procesal para actuar en representación de la empresa **CELISTICS IP S.A.R.L.**, titular del signo **MOVILWAY**.

En idéntico sentido, este Tribunal rechaza los documentos de publicidad y mercadeo visibles de folios 34 al 197, dado que no existe como se indicó líneas arriba ningún antecedente de que la empresa solicitante **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, sea titular del signo marcario **MOVILWAY**, ni que ostente acreditación para ejercer la representación de la empresa **CELISTICS IP S.A.R.L.**

En cuanto al Acta Notarial, que se encuentra visible a folio 200 expedida por el Notaria Pública Leonora Granados Sancho, mediante la que se verifica a solicitud de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, la existencia del establecimiento comercial denominado **MOBILWAY**, en la dirección objetada; San José, Sabana Oeste, de Cemaco 100 metros al este y veinticinco metros al sur, y dentro de la cual se hace constar que no existe el citado establecimiento. No obstante, el citado documento no puede ser acogido como base para la nulidad del registro marcario No. 209466, en virtud de encontrarnos dentro de un proceso de nulidad, tal y como fue aclarado por la solicitante a folio 243 del expediente de marras y en este sentido, si existe o no el establecimiento comercial es una situación que se encuentra fuera de los alcances que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, para proceder con tal declaratoria. Aunado a lo anterior, el hecho de que el apelante no ha logrado demostrar ante esta Instancia, ejercer la titularidad o un mejor derecho sobre el signo **MOVILWAY**.

En este sentido, se hace ver al recurrente que los elementos de prueba no resultan idóneos para declarar la notoriedad prevista en materia de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de referida cita. Tómese en cuenta que una empresa logra acreditar que la marca que utiliza es notoria, cuando presente prueba acorde a su existencia, trascendencia

comercial, nivel operativo y medios de difusión, de acuerdo a sus alcances y proyecciones, lo cual lo puede lograr, mediante estudios contables, proyecciones, mercadeo y ventas. En este proceso no se logra demostrar ninguno de esos elementos.

Así las cosas, este Tribunal estima que la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, no logró acreditar ser titular del registro MOVILWAY, haber ejercido actividad comercial dentro o fuera del territorio nacional con anterioridad y como consecuencia de ello no logra demostrar los atributos de notoriedad que establece nuestra legislación, respecto al grado de difusión dentro del mercado internacional, el prestigio que ha forjado en el consumidor por medio del trabajo publicitario y de mercadeo, elementos que como se ha indicado anteriormente son indispensables para que una marca pueda ser declarada notoria. Al no lograr el apelante demostrar esa característica y su uso anterior en el territorio nacional, no podría aplicarse el artículo 8 inciso e) de la Ley de rito, tal y como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada, al proceder con el rechazo de la solicitud de nulidad incoada por la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**

En consecuencia al no haberse comprobado defecto originario alguno para declarar con lugar la acción de nulidad en contra del nombre comercial MOBILWAY inscrita a favor del señor Melvin Rudelman Wohlstein, como tampoco, aunque la parte recurrente dice no haberlo alegado, la cancelación por falta de uso de dicha marca y mucho menos el uso anterior en territorio nacional de la marca internacional, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos y se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

**SEXTO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MOVILWAY IP, S.Á.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma. 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*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*