



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1130- TRA-PI

Solicitud de nulidad de nombre comercial “IONE (DISEÑO)”

INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp Origen 209471/2011-1125)

Marcas y Otras Signos

VOTO N° 0410-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Liliana Alfaro Rojas**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-499-801, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A**, cédula jurídica número 3-101-088093, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y un segundos del siete de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 01 de marzo de 2012 la empresa **IONE INCORPORATED S.A**, solicitó la nulidad del registro del nombre comercial “**IONE (DISEÑO)**”, registro número **209471** propiedad de la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A**, al Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos con treinta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil doce, procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular del signo marcario **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A** del signo distintivo “**IONE (DISEÑO)**”, registro



número 209471 en clase 49 internacional, concediéndole un plazo de un mes calendario a partir de su notificación, a efecto de que se apersona 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 12 de julio de 2012, la Licda. Liliana Alfaro Rojas, en representación de la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.**, titular del signo distintivo **“IONE (DISEÑO)”**, **registro número 209471**, procede a contestar la audiencia conferida, respecto a la acción de nulidad interpuesta por la empresa **IONE INCORPORATED S.A.**

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y un segundos del siete de septiembre de dos mil doce, resuelve: “(....) c) *Declarar con lugar la solicitud de nulidad promovida por Guiselle Reuben Hatounian, como apoderada de la empresa IONE INCORPORATED S.A, en contra del nombre comercial “IONE (DISEÑO), Registro No. 209471, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de equipos informáticos de la marca Apple. Ubicado en San José, Curridabat, de la Heladería Pops, 300 metros al sur, 150 metros al este.” Propiedad de Industrias de Computación Nacional S.A, procediéndose a anular dicho registro, en virtud de la violación al derecho de prelación que sobre dicho signo tiene la empresa IONES INCORPORATED S.A, quien comprobó fehacientemente su mejor derecho de propiedad, corroborándose que en la inscripción del registro 209471 supra dicho, se transgredieron los artículos 8 inciso d) y 4 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (...).*”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Liliana Alfaro Rojas, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.**, en tiempo y forma interpone el recurso de revocatoria con apelación y acción de nulidad para el día 17 de septiembre 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 la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos relevantes para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1.- Que la empresa **IONE INCORPORATED S.A**, se encuentra disuelta desde el 12 de diciembre de 2012.(Ver folios 270 al 275).

2.- Que la empresa **IONE INCORPORATED S.A**, no tiene inscrito el nombre comercial IONE del cual alegaba ejercer un mejor derecho, como tampoco logró demostrar ante esta instancia la cesión de derechos del establecimiento comercial al señor Sibaja Morera. (Ver folio 02 y 330).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTES INTERESADAS.

El Registro de la Propiedad Industrial, en el presente caso determinó con la prueba aportada por la empresa IONE INCORPORATED S.A, en el escrito inicial el uso que su representada le ha dado al signo distintivo “IONE” y de la acreditación de la identificación efectiva de dicho signo marcario, con las actividades económicas que lleva a cabo la compañía, las cuales por demás está decir que han sido constante en el tiempo y con buenos resultados económicos, como de esa manera se demostró mediante la certificación del contador público, profesional el cual ostenta de fe pública para dichos efectos, y es por ello, que aunque no se inscribió su registro ante el Registro de la Propiedad Industrial, le asiste un mejor derecho de posesión y uso del signo, por encima del nombre comercial inscrito a nombre de **Industrias de Computación Nacional S.A**,



de ahí que se declare la nulidad del registro 209471, de conformidad con lo que al efecto dispone el numeral 37, 4, 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apoderado de la empresa recurrente **Industrias de Computación Nacional S.A**, en escrito de agravios de fecha 13 de mayo de 2013 (v.f 257), presentado ante este Tribunal, por audiencia conferida mediante el auto de las diez horas del cinco de febrero de dos mil trece (v.f 213), pone en conocimiento de este Órgano de alzada, lo siguiente; ***“1. Que la sociedad actora IONE INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-589012, se encuentra a la fecha disuelta. (...)”*** Por lo que solicita acoger la prueba con carácter de urgencia para examen y valoración del presente proceso y se rechace las acciones de cancelación y o nulidad de la empresa ACTORA de este proceso que a la fecha se encuentra disuelta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES. Es un tema resuelto por la jurisprudencia de este Tribunal (ver Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007) el hecho de que la oposición a la solicitud de registro de un signo como marca puede encontrar su legitimación no solamente en la existencia de un derecho anterior oponible de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), sino también en la calidad de competidor del sector económico para el cual se solicita la marca, siendo claro también que dicha calidad ha de ser no solamente alegada sino que debe de demostrarse.

En resumen de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.



La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo, pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.

En el presente asunto resuelve bien el **a quo**, ya que la calidad de competidor ejercida por la empresa IONE INCORPORAD S.A, para ese momento fue demostrada, y en atención a ello es que el Registro de instancia, procedió a acoger la solicitud de nulidad del signo marcario “IONE DISEÑO” registro numero 902471. Sin embargo, ya en alzada, tanto por la documentación aportada por la empresa Industrias de Computación Nacional S.A a este Tribunal, como por la solicitada a la Dirección de Servicios Registrales (269 al 275), se procede acreditar que la empresa actora **IONE INCORPORATED S.A**, se disolvió desde el 18 de diciembre de 2012.

Ahora bien, mediante prevención que hiciera este Tribunal de las diez hora cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, se le solicitó al Señor **ARNOLDO SIBAJA MORERA**, quien fuera presidente de la empresa **IONE INCORPORATED S.A**, y teniendo este Tribunal comprobada la cesión del trámite de este expediente, que conforme los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Marcas, se sirviera remitir documento en donde se demostrara la cesión de derechos del establecimiento comercial; lo anterior en razón de que tal y como lo señala el artículo 69 citado: “*El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.*” No obstante la prevención hecha por este Tribunal no fue contestada, por lo que la cesión del establecimiento comercial al señor Sibaja no está acreditada ante esta instancia.

Cabe mencionar que el artículo 67 de la citada ley, establece que el registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial, por lo que al haberse disuelto la empresa IONE INCORPORATED S.A. y al no tenerse por demostrada la cesión del establecimiento comercial al señor Sibaja y por ende la legitimación del citado señor sobre algún establecimiento comercial denominado IONE, se debe revocar la resolución emitida por el Registro de la



Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y un segundos del siete de septiembre de dos mil doce y mantener vigente el nombre comercial **IONE** cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.**, registro número 209471.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Liliana Alfaro Rojas**, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y un segundos del siete de septiembre de dos mil doce, la que en este acto se revocar a efectos mantener vigente el nombre comercial **“IONE (DISEÑO)”** registro No. **209471**, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.** Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38