



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0398-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



registro 298517

GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4512

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0019-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de China, con domicilio en el No. 01.02.03.09B, 26 F, No. 268, 270, 272, 274, Sanyuali Avenue, Balyun District, Guangzhou China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:01 horas del 25 de agosto de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de marzo de 2023, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y en su condición citada, presentó solicitud de nulidad contra la marca de



fábrica y comercio registro 298517, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-588446, inscrita el 13 de agosto de 2021, vigente hasta el 13 de agosto de 2031, protege y distingue en clase 11 internacional: lámparas eléctricas a 12 y 24 voltios de uso automotriz.

Señaló que su representada es un fabricante de productos de iluminación automotriz, desde el 2015 comercializa la marca “AUXBEAM” por medio de su página web y plataforma de comercio, lo cual se puede constatar en la dirección web www.auxbeam.com.

Indicó que el trámite de la solicitud de inscripción de la marca



se realizó en el 2021 momento en el cual el titular de la marca tenía pleno conocimiento de que la marca pertenecía a un tercero con mejor derecho debido a que mantenía relaciones comerciales con su representada, por lo que se trata de un registro de mala fe y competencia desleal. Su representada cuenta con un mejor derecho porque su marca se usó con anterioridad, de conformidad con el artículo 4 inciso a) en concordancia con el numeral 8 inciso c) y k) de la Ley de marcas.

Aportó prueba y solicitó que se declare con lugar la solicitud de



nulidad con efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, según los artículos 37 y 84 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Mediante auto dictado el 14 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la solicitud de nulidad; sin embargo, no se observa contestación por parte de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., titular de la marca objetada.

Por resolución final dictada a las 10:07:01 horas del 25 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la



solicitud de nulidad del signo  porque consideró que no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., apeló y otorgada la audiencia de reglamento por esta instancia, expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución recurrida se debe revocar porque existen errores en la apreciación de la prueba aportada. El Registro señaló que con la certificación del registro 298517 se comprueba únicamente que CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., posee inscrita la marca que se busca anular; no obstante, con esa prueba también se demuestra la fecha de presentación de la solicitud el 19 de mayo de 2021, la cual es relevante efecto de establecer el derecho de prelación y determinar si el solicitante sabía con certeza que la marca que solicitaba inscribir



pertenecía y era usada por un tercero. Este hecho se acredita con otros elementos probatorios aportados: certificación de personería jurídica y de correos electrónicos, así como con la prueba para mejor resolver que también adjuntó.



2. La solicitante de la marca tenía conocimiento de que la marca pertenecía a la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., porque mantenía relaciones comerciales con su representada a quien había comprado productos, por lo que, al presentar la solicitud de registro de la marca en Costa Rica, sabía que actuaba de mala fe. Su representada es la titular legítima de la marca AUXBEAM, porque la usó con anterioridad al 19 de mayo de 2021 (fecha de presentación de la solicitud de marca cuya nulidad se solicita); introdujo la marca en el comercio nacional, vendió y ofreció para la venta los productos con su marca AUXBEAM a las empresas y personas físicas domiciliadas en Costa Rica.

3. Las compañías GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., y AUXBEAM LIGHTING CO. LTD., forman parte del mismo grupo empresarial debido al acuerdo de cobro de pagos suscrito entre ellas el 1 de diciembre de 2018; además tienen un control común por cuanto el señor Zheng Jiamin, es accionista en ambas sociedades, aunado a esto GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., es la titular del nombre de dominio www.auxbeam.com, todo lo anterior se demuestra con los documentos aportados.

4. Según el artículo 41.5 del Código Procesal Civil, “la conducta de las partes durante el procedimiento podrá constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas”, y se tiene como hecho probado



que pese, a la notificación de la acción de nulidad, el representante legal de CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., no respondió.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:01 horas del 25 de agosto de 2023 y se proceda a acoger la



solicitud de nulidad del registro 298517 de la marca mixta

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en trámite



de inscripción la marca de fábrica y comercio presentada el 16 de enero de 2023, por la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., para proteger y distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional: faros para automóviles, lámparas [aparatos de iluminación], bombillas de indicadores de dirección para vehículos, aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LED], aparatos de iluminación para vehículos, luces para automóviles, luces para vehículos, luces de motocicleta, tubos luminosos de alumbrado, faros para vehículos (folio 78 del expediente principal).



2. La marca de fábrica y comercio

fue presentada el 19 de

mayo de 2021, inscrita desde el 13 de agosto de 2021, vigente hasta



el 13 de agosto de 2031, registro 298517, propiedad de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., protege y distingue en clase 11 internacional: lámparas eléctricas a 12 y 24 voltios de uso automotriz (folio 79 del expediente principal).

3. El uso anterior en el comercio costarricense de la marca de fábrica



y comercio

propiedad de la empresa GUANGZHOU

BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD.

TERCERO. 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. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la misma ley.

El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la



nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada. También indica la norma que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular está inscrita desde el 13 de agosto de 2021, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 17 de marzo de 2023, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legalmente establecido.

Como fundamento de esta acción la empresa solicitante y ahora apelante refiere a los incisos c) y k) del artículo 8 de la Ley de marcas, dado que está basando su derecho en el uso anterior de la marca de su representada y la mala fe del titular de la marca que pretende su nulidad; así como en el artículo 4 de la citada ley; estos artículos indican:

Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).



Artículo 8º- 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:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que se distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

[...]

La representación de la empresa accionante y ahora apelante GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., sostiene que le asiste un mejor derecho sobre la marca cuestionada y para sustentar el uso anterior del signo, el 16 de enero de 2023 presentó ante el Registro de origen la correspondiente solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio
verificar si hay uso anterior es necesario para esta instancia examinar
la prueba aportada.

por lo que, a efecto de



Sobre la definición de uso de la marca, la ley que rige la materia señala:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real efectivo de esa marca.

Como se infiere del numeral 40 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

En este mismo sentido es importante mencionar lo que señala el artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final:



Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Partiendo de lo señalado y pese a lo que dispuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, este Tribunal considera que existe documentación probatoria idónea que evidencia



que la marca solicitada por la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., ha sido usada con anterioridad al registro 298517, propiedad de la empresa, CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., por las razones que se expondrán.

La empresa solicitante y ahora apelante aporta como prueba 3, visible a folios 20 a 29 del expediente principal, certificación notarial de correos electrónicos enviados por clientes de Costa Rica a la dirección de correo electrónico sales@auxbeam.com fechados 25 de agosto y 31 de diciembre, ambos de 2015; 10 de junio de 2016 y 30 de mayo de 2018, en la dirección electrónica se evidencia el uso del término arbitrario AUXBEAM y se mencionan productos que coinciden con el



listado que se pretende proteger con la marca solicitada por la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD.

De la prueba referida se desprende claramente que hubo interés de empezar una relación comercial con la empresa solicitante de la nulidad por parte de algunos clientes de Costa Rica, lo que junto con la demás prueba que consta en el expediente constituye un indicio o presunción de comercialización de la marca AUXBEAM en este país por parte de la empresa apelante.

También consta dentro de la prueba 3, visible a folios 30 a 58 del expediente principal, certificación notarial de correos electrónicos con comprobantes de pago de clientes de Costa Rica, mediante el servicio de pagos electrónicos PayPal, de 14 de setiembre de 2014, 17 de agosto de 2017, 18 de diciembre de 2018, 12 de julio de 2019 y 11 de febrero de 2020.

En estos documentos consta el pago realizado por la empresa Alma Griega S.A. ITC Costa Rica, de las órdenes 21666 de 14 de setiembre de 2016, por \$4.447,04 USD; 84040 de 17 de agosto de 2017, por \$753, 89 USD; AUX8042072 de 18 de diciembre de 2018, por \$2.744,00 USD, por compra de productos que coinciden con la lista del signo pedido por la empresa solicitante y ahora apelante, tales como luz de trabajo LED de conducción LED de conducción cuadrada OSRAM de Hyperspot fuera de la carretera de 4 pulgadas 18 W, luz de trabajo LED fuera de carretera de doble fila con foco CREE de 9 pulgadas 54 W, tiras LED para camiones todoterreno de haz alto y bajo de una sola línea CREE de 20 pulgadas 60 W, bombilla de conversión de vehículos para faros LED de la Serie F-16 90006,



bombilla de conversión de faros LED de haz de la serie F-16 9007 HI-LO, bombilla de conversión de faros LED de la Serie F16 H11/H9/H8, luces LED, si bien como se desprende de los documentos, no se indica el nombre de la marca de los productos vendidos, se evidencia copia remitida al correo electrónico del destinatario-cliente, gerencia@almailuminación.com (Alma Griega S.A. ITC COSTA RICA) y también es recibido en el correo electrónico sales@auxbeam.com.

Asimismo, mediante el servicio de pagos electrónicos referido líneas arriba, se vislumbra el pago efectuado por el señor Leonel Madrigal González, de las órdenes AUX8042642 de 12 de julio de 2019, por \$4,789.50 USD, y AUX8043198 de 11 de febrero de 2020, por \$1,171.00 USD, lo que refleja que el señor Madrigal González, hizo un pedido de productos (AUXBEAM20190710418-250 y AUXBEAM202002101448) que en este caso sí hace alusión de la marca, y además, se detalla copia enviada al correo electrónico del cliente leonelmadrigal101@hotmail.com, también recibido en el correo electrónico sales@auxbeam.com.

Esta prueba 3, contribuye a demostrar que la marca de la empresa solicitante y apelante ha sido usada de previo al registro 298517, correspondiente a la marca cuya nulidad se solicita la cual fue presentada para registro por su titular el 19 de mayo de 2021 y quedó inscrita el 13 de agosto de 2021, mientras que las facturas mencionadas datan de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Además, como prueba 4, se adjunta certificación notarial de correos electrónicos entre Sandy, gerente de cuentas de AUXBEAM y el señor Johan Manuel Pérez Fernández, gerente de ventas e importaciones,



de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A. (folios 59 a 72 del expediente principal), este último conforme se desprende de la prueba 5 aportada, certificación notarial de personería jurídica, visible a folio 74 del expediente principal, ostenta el cargo de vicepresidente de la empresa indicada, con facultades de apoderado generalísimo sin



límite de suma, empresa titular de la marca

registro

298517, cuya nulidad se pide.

En relación con esta prueba 4 es importante subrayar que, entre el gerente de cuentas de AUXBEAM y el gerente de ventas e importaciones de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., existen correos electrónicos de 5, 7 y 8 de mayo de 2021 y refieren a una compra de productos de la marca AUXBEAM, respaldada por la factura comercial, ID de pedido #AUXBEAM202105051006, de 5 de mayo de 2021, en la que el señor Johan Pérez Fernández, en representación de la sociedad CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., realiza una compra de productos de la marca AUXBEAM, por un total de USD\$ 28,399.60, la cual es pagada por el comprador el 7 de mayo de 2021, según se desprende de copia certificada notarialmente de la certificación emitida por PAYONEER de los pagos recibidos en la cuenta de la empresa AUXBEAM LIGHTING CO., LIMITED, entre el 6 y 8 de mayo del 2021, en donde se hace constar el pago realizado por la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., titular de la marca



prueba que cuenta con apostillado y traducción (folios 60 a 72 del expediente principal y 22 a 39 del legajo digital de apelación). Esta prueba, en conexión con las pruebas indicadas líneas



arriba, muestra que la marca de la empresa solicitante y apelante se ha venido utilizando con anterioridad al 19 de mayo de 2021, fecha en que se solicitó la marca que se requiere su nulidad y que la empresa accionada conocía de la existencia de la marca indicada.

Por otra parte, resulta de importancia destacar, que la representación de la empresa solicitante y apelante, en la contestación que hace a la audiencia de quince días hábiles otorgada por esta instancia, aportó como prueba copia certificada notarialmente de la factura comercial ID de pedido #AUXBEAM202104081039 de 8 de abril de 2021, de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., donde consta una compra de productos de la marca AUXBEAM, por un total de \$ 168.00. USD, documento que se encuentra apostillado y traducido (folios 40 a 48 del legajo digital de apelación) lo que confirma que la



marca solicitada

por la empresa solicitante y apelante

GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., ha sido



utilizada con anterioridad a la marca

.

Además, a folios 49 a 58 del legajo digital de apelación, consta copia certificada notarialmente de la factura comercial ID de pedido #AUXBEAM202103041116, de 4 de marzo de 2021, con apostilla y traducción, de compra de productos de la marca AUXBEAM, por parte de la empresa SOLUCIONES LUMINICAS ON, SRL., por un total de \$2,234.35 USD, consecuencia de la venta realizada por la empresa AUXBEAM LIGHTING CO., LIMITED, en virtud del acuerdo de cobro de pagos entre esta y la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-



COMMERCE CO., LTD., solicitante de la acción de nulidad, documento que se encuentra certificado por notario público y el cual es válido del 1 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2028, según consta a folios 78 a 80 del legajo digital de apelación, con lo que demuestra que el signo AUXBEAM, ha sido usado de previo a la solicitud (19 de mayo de 2021) de la marca inscrita, registro 298517, propiedad de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que la marca



mixta adquirida por el uso

y la marca mixta inscrita



en su parte denominativa comparten el término AUXBEAM, escrito en color blanco, son idénticas en el nombre con que se identifican, los productos que protegen y distinguen cada una, en clase 11 internacional, son de una misma naturaleza, en su generalidad: venta de accesorios para vehículos, tales como lámparas eléctricas para uso automotriz, bombillas de indicadores de dirección para vehículos, luces para automóviles, luces para motocicletas (ver folios 78 y 79 del expediente principal), lo que propicia un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege productos de la misma naturaleza que la marca pedida por la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., que como ha sido demostrado ha tenido un uso previo que la marca inscrita. Aunado a ello, el diseño de una figura geométrica de un triángulo invertido en el signo inscrito, al igual que su elemento denominativo, es idéntico al del distintivo usado con anterioridad.



De lo anterior, deviene evidente la identidad visual entre la parte denominativa de ambos signos; además, la vocalización de la palabra en la que consisten tiene una fonética idéntica, pues no cuentan con otro elemento denominativo que le otorgue distintividad, situación unida a que ambos distintivos marcarios protegen productos de una misma naturaleza en clase 11 internacional aumenta la probabilidad que el consumidor asocie que la inscrita tiene el mismo origen empresarial que la marca usada previamente, con lo que estaría desnaturalizando la función principal, que es precisamente que el público consumidor las diferencie.

Así las cosas, estima esta instancia que la marca inscrita cuya nulidad se pretende presenta plena identidad en el campo visual y auditivo respecto al signo usado con anterioridad, lo que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que a diferencia del criterio que tuvo el Registro de la Propiedad Intelectual para denegar la acción de nulidad planteada por la empresa solicitante y apelante GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO, LTD, en contra del registro 298517, existe documentación probatoria idónea que



demuestra que la marca

solicitada ante el Registro de origen el 16 de enero de 2023, ha sido usada desde una fecha anterior al 19 de mayo de 2021, fecha en que fue presentada la solicitud de



inscripción de la marca

a favor de la empresa
CORPORACIÓN REACSA, P Y F, S.A., por lo que dicha marca, registro



298517, en clase 11 internacional, no podrá conservar su inscripción, conforme lo peticionado, porque le es aplicable el artículo 4 inciso a) y artículo 8 incisos c) y k), ambos de la Ley de marcas, dado que existe un usuario con mejor derecho, además la marca inscrita a favor de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., es idéntica a la marca usada por la empresa solicitante y ahora apelante GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., por lo que se determina que la marca inscrita no posee suficiente distintividad para individualizar los productos en el mercado; por lo que debe revocarse la resolución venida en alzada y acogerse la solicitud de nulidad.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que se revoque la resolución recurrida porque existen errores en la apreciación de la prueba, es cierto que la prueba aportada no fue valorada correctamente por el Registro de origen. Lleva razón el apelante en que la certificación del registro 298517 comprueba la fecha de presentación de la solicitud, 19 de mayo de 2021 y con los demás elementos probatorios mencionados líneas arriba se demuestra que el titular del registro citado, a saber, la empresa CORPORACIÓN REACSA, P Y F, S.A. sabía perfectamente de la existencia de la marca AUXBEAM y de su capacidad distintiva, por lo que su actuación se consolida en un acto de competencia desleal, quebrantando lo dispuesto en el inciso k) del artículo 8 de la Ley de marcas.

También ha quedado demostrado que la empresa accionada tenía conocimiento de que la marca pertenecía a la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., porque mantenía relaciones con ella, a quien había comprado productos, pues con los



correos certificados y pagos mediante la plataforma PAYPAL se comprueba que la empresa accionante introdujo para la venta su marca en el comercio de Costa Rica, y en las que estuvo involucrada



la empresa titular de la marca por consiguiente, esta tenía plena certeza de la existencia y uso de la marca AUXBEAM, de la que solicitó su registro como se mencionó, el 19 de mayo de 2021.

Asimismo, se ha demostrado que las compañías GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., y AUXBEAM LIGHTING CO., LTD., forman parte del mismo grupo empresarial debido al acuerdo de cobro de pagos suscrito entre ellas el 1 de diciembre de 2018; además, tienen un control común por cuanto el señor Zheng Jiamin, es accionista en ambas sociedades. Además, GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE, CO., LTD., es la titular del nombre de dominio www.auxbeam.com. Todo lo anterior se demuestra con los documentos aportados, los cuales constan a folios 67 a 70 y 78 a 80 del legajo de apelación del legajo de apelación.

En cuanto al agravio que expone el recurrente, sobre el artículo 41.5 del Código Procesal Civil, se tiene como hecho probado que, pese a la notificación de la acción de nulidad, el representante legal de CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., no respondió; no obstante, a pesar de la falta de contestación al auto de traslado de la solicitud de nulidad por parte de la empresa aludida, es deber del Registro de la Propiedad Intelectual, así como de este Tribunal conocer de toda la documentación que consta en el expediente a fin de determinar si procede o no la solicitud de nulidad planteada.



El hecho que la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., no haya dado respuesta a la solicitud de nulidad del registro, no incide en que se debe acoger inmediatamente lo pretendido, debido a que las instancias administrativas deben valorar los documentos que se encuentran en el expediente, con el afán de verificar si la accionante, con la prueba acreditada, logra demostrar que su marca fue usada de previo a la marca que busca anular, y así poder establecer si es posible conceder lo pedido, dado que al estar ante este tipo de proceso, a quien corresponde aportar la prueba para demostrar si el signo inscrito se registró contraviniendo alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, es al que solicita la nulidad del registro y por ende a la administración registral le compete examinar la prueba a efecto de tomar la decisión correspondiente.

En el presente caso, es de interés resaltar que en virtud de la prueba a la que refiere la solicitante y ahora apelante en su escrito de contestación a la audiencia de quince días otorgada por esta instancia, se confirió mediante resolución dictada a las once horas y veinticuatro minutos del once de enero de dos mil veinticuatro, audiencia por un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de dicha resolución a la empresa titular de la marca que se pretende su nulidad, con el fin de que procediera a manifestarse al respecto, no obstante, mediante acta de notificación se consignó “No señaló lugar ni medio para recibir notificaciones, de conformidad con el art. 55 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, queda notificado automáticamente.”



Debido a todo lo indicado, se deben acoger los agravios de la apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este tribunal considera que se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:01 horas del 25 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca para que se acoja la solicitud de nulidad planteada



en contra de la marca de fábrica y comercio  registro 298517, propiedad de la empresa CORPORACIÓN REACSA P Y F, S.A., que protege y distingue, en clase 11 internacional, lámparas eléctricas a 12 y 24 voltios de uso automotriz.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa GUANGZHOU BLUEINSIGHT E-COMMERCE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:01 horas del 25 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca para que se acoja la solicitud de nulidad



planteada en contra de la marca de fábrica y comercio registro 298517, propiedad de la empresa CORPORACIÓN REACSA



P Y F, S.A., que protege y distingue en clase 11 internacional, lámparas eléctricas a 12 y 24 voltios de uso automotriz. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 03:10 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 06:56 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 03:11 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 05:53 PM

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Nulidad de la marca registrada

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: OO.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: OO.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Uso de marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la Propiedad Intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: OO.41.55