

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0534-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”**

**GECKO PUBLICIDAD S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 108498, 248995, 2-110378)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0099-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gabriel Lizama Oligier, vecino de San José, cédula de identidad 1-0899-0564, en su condición de apoderado especial judicial de la empresa GECKO PUBLICIDAD S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:19 horas del 9 de agosto de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor Luis Carlos Barquero Yamuni, Ingeniero, cédula de identidad 1-0960-0656, vecino de San José y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 3-102-652908, Sociedad de Responsabilidad Limitada, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Guanacaste, Carrillo, Sardinal, Playas del Coco, Centro Comercial Pacífico, Local 4, oficinas Solers Abogados, interpuso acción de nulidad contra el registro marcario 248995, correspondiente a la marca “BRANDY CREATIVITY &

TECHNOLOGY”, en clase 35 internacional, propiedad de la compañía GECKO PUBLICIDAD S.A, por infringir el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**SEGUNDO.** En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:57:51 horas del 31 de enero de 2017, se procede a dar traslado a la solicitud de nulidad promovida por el por el señor Luis Carlos Barquero Yamuni, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa 3-102-652908 S.R.L., contra el registro marcario 248995, correspondiente a la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, en clase 35 internacional, propiedad de la compañía GECKO PUBLICIDAD S.A. Para lo cual se le concede el plazo de un mes calendario para pronunciarse y demuestre su mejor derecho. (v.f 36)

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2017, el señor Juan Ignacio Jiménez Rey en su condición de tesorero y apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía GECKO PUBLICIDAD S.A., en tiempo y forma se apersona a las presentes diligencias y se pronuncia respecto de la acción de nulidad incoada por la compañía 3-102-652908, contra la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, propiedad de su representada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2017, la Licda. Monserrat Alfaro Solano, como apoderada de GECKO PUBLICIDAD S.A., presentó solicitud de Acción de Cancelación por Falta de Uso del signo marcario BRANDIA, registro 175029 en clase 35 internacional, propiedad de la compañía 3-102-652908 S.R.L. (v.f 110-115)

**QUINTO.** Por medio del auto de las 10:56:45 horas del 21 de abril de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado de la solicitud de Acción de Cancelación por Falta de Uso, incoada por la representante de la compañía GECKO PUBLICIDAD S.A., contra el signo distintivo “BRANDIA”, registro 175029, en clase 35 internacional, propiedad de la

compañía 3-102-652908 S.R.L. Concediéndole la Administración registral para dichos efectos el plazo de un mes calendario para pronunciarse y demostrar su mejor derecho, aportando para dichos efectos las pruebas que estime convenientes. (v.f 121)

**SEXTO.** El representante de la compañía 3-102-652908 S.R.L., mediante escrito presentado el 5 de junio de 2017, se apersona a las presentes diligencias y se pronuncia respecto de la Acción de Cancelación por Falta de Uso, iniciada por la compañía GECKO PUBLICIDAD S.A., contra la marca “BRANDIA”, registro 175029, propiedad de su mandante. (v.f 125 al 173)

**SÉPTIMO.** Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:05 horas del 9 de agosto de 2017, se dispuso: “...*POR TANTO/ Se ordena la acumulación de los expedientes de NULIDAD, interpuesta por LUIS CARLOS BARQUERO YAMUNI, apoderado generalísimo de TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS NOVECIENTOS OCHO SRL contra la marca: BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY inscrita bajo el Registro Número 248995 en clase 35 para distinguir: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.” propiedad de GECKO PUBLICIDAD S. A., inscrita desde el 08 de enero del 2016; y CANCELACION, interpuesta por MONSERRAT ALFARO SOLANO, apoderada especial de GECKO PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA contra la marca BRANDIA, inscrita bajo el Registro Numero 175029 en clase 35 para distinguir: Servicio dentro de la Rama de la Publicidad y los Negocios, el planeamiento estratégico de todo tipo de marcas, la dirección del arte y el diseño e implementación de sus íconos, gráficas, logos, empaques, etiquetas, embalaje y auditoría de las mismas, propiedad de TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS NOVECIENTOS OCHO SRL; todo lo anterior con el fin de resolverlos conjuntamente. ...*”. (v.f 221 al 223)

**OCTAVO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:58:19

horas del 9 de agosto de 2017, resolvió: “... i) *Declarar sin lugar la solicitud de cancelación por no uso de la marca BRANDIA registro 175029 interpuesta por MONSERRAT ALFARO SOLANO, apoderada especial de GECKO PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA.* ii) *Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca presentada por LUIS CARLOS BARQUERO YAMUNI, apoderado generalísimo de TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS NOVECIENTOS OCHO SRL contra la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” inscrita bajo el registro Número 248995 en clase 35 para distinguir: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.” propiedad de GECKO PUBLICIDAD S. A., inscrita desde el 8 de enero de 2016. ...”.* (v.f 174 al 188)

**NOVENO.** Inconforme con la resolución mencionada el señor Gabriel Lizama Oligier, en su condición de apoderado de la empresa GECKO PUBLICIDAD S.A., interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación, contra la resolución final antes referida.

**DÉCIMO.** Por resolución de las 07:09:20 horas del 25 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...”.*

**UNDÉCIMO.** A la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Soto Arias, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlista como hechos de tal naturaleza los tenidos por demostrados por el Registro de la Propiedad Industrial e incorpora como nuevo elemento para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

- 1) Que la empresa 3-102-652908 S.R.L., firmó un contrato de Licencia de Uso de la marca “BRANDIA” del 07 de noviembre de 2012, por un plazo de 20 años con la compañía titular Punto de Comunicación Final S.A., cédula jurídica 3-101-320617. (ver folios del 1 al 10 del legajo de prueba, tomo 1)
- 2) Que la marca BRANDIA registro 175029 propiedad de la empresa 3-102-652908 S.R.L, se encuentra en uso por parte de la licenciataria, Punto de Comunicación Final S.A., cédula jurídica 3-101-320617. (ver legajos de prueba del 1 al 7)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de las marcas en pugna procede a declarar sin lugar la solicitud de cancelación por no uso de la marca BRANDIA registro 175029 interpuesta como defensa a la solicitud de nulidad contra el registro 248995 de la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, propiedad de la empresa GECKO PUBLICIDAD S. A., siendo que los elementos de prueba resultan suficientes para determinar el uso de la marca conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, se considera que la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, se dio en contravención

del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo procedente declarar con lugar la solicitud de nulidad presentada por el señor Luis Carlos Barquero Yamuni, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa 3-102-652908 S.R.L.

Por su parte, la compañía apelante GECKO PUBLICIDAD S.A., dentro de su escrito de agravios señaló que la empresa 3-102-652908 S.R.L., no se encuentra inscrita como patrono en la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS- por lo que su solicitud del 23 de diciembre de 2016, presenta un vicio de nulidad absoluta, siendo que para ese momento carece de capacidad y representación jurídica. Que la empresa PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A (3-101-320617) no es parte del procedimiento administrativo de cancelación. Que la empresa 3-102-652908 S.R.L., otorgó una licencia de uso de la marca “BRANDIA”, sin embargo, dicha compañía no se encuentra inscrita como patrono, infringiendo el numeral 74 de la Ley N° 17. Agrega, que la prueba aportada por la empresa titular de la marca “BRANDIA”, relacionada con la licencia de uso de la marca es inexistente, con lo cual se verifica la informalidad de la empresa, el incumplimiento de muchas obligaciones del ordenamiento jurídico, que incluso pueden tipificarse como delitos contra la seguridad social y la hacienda pública. Señala que la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, propiedad de su mandante, es distintiva de la denominación BRANDIA, registro 175029 registrada a favor de la compañía 3-102-652908 S.R.L., no existiendo ninguna afectación para el consumidor y mucho menos para el titular de la marca que se objeta, como al tercero, sea PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A, la cual carece de interés legítimo en el presente procedimiento administrativo.

Continúa manifestando el petente, que dentro de la solicitud de nulidad incoada por la compañía 3-102-652908 S.R.L., titular de la marca “BRANDIA”, registro 175029, no se indicó el uso que tiene su marca y como este se ve afectado con la actividad comercial que ejerce la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A, y su marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, bajo registro 248995, siendo su único argumento que ambos denominativos son similares, además,

casi un año después de su registro y habiendo precluido el plazo para oponerse. Que no es dable desmembrar la marca y sustraerle la combinación de signos, siendo la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” un signo distintivo de los servicios de publicidad que presta su representada, por ende, gráfica, fonética e ideológicamente distinta al signo marcario “BRANDIA”, siendo posible para el consumidor distinguir una de otra. Asimismo, señala que la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” se asocia a los servicios de publicidad y afines que presta su mandante, en el mercado costarricense, desde su inscripción tal como se desprende de la prueba que se aportó al presente proceso, a diferencia de la marca “BRANDIA” que es inexistente, y en atención a ello, solicita ante esta Instancia administrativa como defensa la cancelación por falta de uso del precitado signo marcario, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por las razones indicadas solicitó se declare con lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, se proceda a declarar la cancelación por falta de uso de la denominación “BRANDIA” y se rechace la solicitud de nulidad del registro marcario “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995 propiedad de GECKO PUBLICIDAD S. A, e incoada por la compañía 3-102-652908 S.R.L.

Por su parte, el señor Luis Carlos Barquero Yamuni, en su condición de representante de la sociedad 3-102-652908, se apersona ante este Tribunal de alzada, y manifiesta que la prueba ofrecida por la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A, debe ser rechazada de plano por ser improcedente en este momento procesal. Que no procede la defensa interpuesta en alzada, ya que la misma fue conocida por el Registro, y declarada sin lugar. Por lo anterior, solicita se rechace el recurso de apelación presentado por la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A, y se confirme la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes*

*o servicios de una persona de los de otra...”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.*

Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando: “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley ...*”. Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).

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 ejercer 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 contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el

producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros.

En ese sentido, es claro que para cuando el signo marcario “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, propiedad de la empresa GECKO PUBLICIDAD S. A, ingresó a la corriente registral el 22 de abril de 2015, el operador jurídico debió proceder a realizar el examen de la solicitud y corroborar que ésta cumpliera con todos los requerimientos de Ley, sea, con los numerales 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, y de no mediar objeciones por parte de la Administración, así como oposiciones al registro peticionado por parte de un tercero, debió proceder con su debida registración, tal y como ocurrió en el presente caso para el 8 de enero de 2016 y se comprueba a folio 69 del legajo de apelación.

Así las cosas, este Tribunal discrepa del criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de nulidad de la marca presentada por LUIS CARLOS BARQUERO YAMUNI, apoderado de la sociedad 3-102-652908 S.R.L., contra la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, en clase 35 internacional, propiedad de la empresa GECKO PUBLICIDAD S. A, toda vez que, del análisis realizado por este Órgano de alzada, se determina que las palabras utilizadas “BRANDY” y “BRADIA” son distintas, siendo que ideológicamente la primera hace referencia a una bebida espirituosa y la segunda resulta ser de fantasía, sea, que no cuenta con un significado concreto u específico, por lo que, su utilización en el mercado no podría generar ningún tipo de confusión. Además, son fonética y gráficamente distintas, aunado a que dentro de la conformación de la expresión “BRANDY” esta se hace acompañar de los términos “CREATIVITY” y “TECNOLOGY” que, si bien corresponden a dicciones de connotación genéricas, en conjunto le brindan la distintividad requerida, pudiendo de esa manera coexistir registralmente ambas marcas.

En consecuencia, no encuentra este Tribunal motivo alguno para considerar que el registro

“BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, registro 248995, propiedad de la empresa GECKO PUBLICIDAD S. A, se inscribiera en contravención a los numerales 7 y 8 de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que su coexistencia registral afecte de alguna manera los derechos de la empresa solicitante 3-102-652908 SRL, procediendo el rechazo de dicha acción de nulidad.

**QUINTO. SOBRE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.** De los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta: “...*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. ...*”. Al respecto, este Tribunal, en cuanto al uso de la marca, estima que un signo se constituye propiamente en una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Por otra parte, como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del cuerpo normativo dicho.

El artículo 42 de la Ley de Marcas, en su segundo párrafo establece que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

A efectos de ilustrar el tema, es menester señalar que el derecho comparado, en lo que respecta a la forma de cómo debe ser el uso de una marca, en la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

*“... - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

*- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.*

*En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:*

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.*
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,*
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro. ...”.*

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que de los argumentos y pruebas aportados por la empresa 3-102-652908, S.R.L, titular del signo “BRANDIA” registro 175029, en clase 35 internacional, que protege: “*Servicio dentro de la Rama de la Publicidad y los Negocios, el planeamiento estratégico de todo tipo de marcas, la dirección del arte y el diseño e implementación de sus íconos, gráficas, logos, empaques, etiquetas, embalaje y auditoría de las mismas*” (v.f. 72 del legajo de apelación), comprueba que ha sido utilizada, demostrando con ello ejercer un uso real y efectivo en el mercado costarricense, conforme al siguiente análisis:

Como primer punto a destacar dentro de los elementos de prueba que han sido aportados por la compañía 3-102-652908 S.R.L., titular del signo objetado, está el contrato de licencia de uso

conferido por dicha propietaria a la empresa PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A., y suscrito entre las partes desde el 7 de noviembre de 2012, a efectos de ejercer actividad mercantil con el denominativo “BRANDIA” registro 175029. Por medio de un contrato de licencia, el licenciante (propietario de la marca) autoriza al licenciario (que puede ser una persona física o jurídica), a utilizar su marca, en este sentido la doctrina ha señalado: “...*Entendiendo que el objeto del contrato de licencia sobre una solicitud de marca es la propia marca respecto de la cual se ha solicitado la protección, a través del contrato el solicitante-licenciante autoriza al licenciario al uso de la marca dentro del ámbito de su propio derecho de uso. ...*”. (Antonio Roncero Sánchez, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas Ediciones/1999, S.L, (Madrid) España, p 205), lo cual resulta aplicable en este caso, sobre todo si consideramos que la marca ya se encuentra inscrita y protege así con toda propiedad los servicios ofrecidos por el licenciario.

En este punto es necesario traer a colación el artículo 40 párrafo final, de la Ley de Marcas, que indica: “... *El uso de una marca por parte de un licenciario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.*”.

En tal sentido, obsérvese que tanto del artículo de la Ley de Marcas indicado, como de la cita doctrinaria citada, se desprende que el uso de la marca objetada por parte de la compañía licenciaria, debe ser considerado como ejercido por la propia titular, sea, por la compañía 3-102-652908 S.R.L, y en consecuencia los elementos de prueba aportados por la empresa Punto de Comunicación Final S.A., deberán ser acogidos.

En razón de lo indicado, las facturas, recibos de pago de facturas, comprobantes de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social, copia de los formularios de aceptación pago electrónico, todos correspondientes a la compañía PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A, y respaldado con el logo del signo “BRANDIA”, que datan del 2007 al 2017, en conjunto con el artículo de la revista “*Advertising Age*” edición N° 15 de agosto y septiembre del 2010, son clara evidencia

que el signo objetado se encuentra en uso, dado que de los citados elementos se desprenden aspectos relacionados con publicidad, mercadeo y ventas de dichos servicios, por ende, permiten de manera fehaciente acreditar el uso real y efectivo de la marca.

Y como segundo aspecto de importancia a considerar, corresponden a los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, que fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación: “...*A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. ... Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. ...”.* (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar “BRANDIA” registro 175029, fue inscrito el 23 de mayo de 2008, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea para el 9 de marzo de 2017, tal y como se puede observar han transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que, según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el 9 de marzo de 2012 al 9 de marzo de 2017, sea, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. En este sentido, se desprende de los documentos de prueba que se adjuntan, que los límites de temporalidad se encuentran satisfechos en su totalidad,

Lo anterior deja claro a este Tribunal que, de forma previa a la interposición de la acción de cancelación, la marca se encontraba en uso no existiendo ante ello motivo alguno para proceder

con su cancelación, procediendo el rechazo de la solicitud incoada por la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A.

**SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la compañía apelante GECKO PUBLICIDAD S. A, dentro de su escrito de agravios señaló que la empresa 3-102-652908 S.R.L., no se encuentra inscrita como patrono en la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- por lo que su solicitud del 23 de diciembre de 2016, presenta un vicio de nulidad absoluta, siendo que para ese momento carece de capacidad y representación jurídica e infringiendo el numeral 74 de la Ley N° 17. Este Tribunal, estima importante señalar al apelante que la circunstancia de que el titular no aparezca en la CCSS inscrito, no es un argumento de recibo por cuanto la condición de licenciante no lo convierte en un patrono. Razón por las cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Que la empresa PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A (3-101-320617) no es parte del procedimiento administrativo de cancelación, por ende, carece de interés legítimo dentro de la presente gestión. Cabe recordar al apelante que no lleva razón en su pretensión, en virtud de que contrato de licencia de uso que le proporciona la titular del registro 3-102-652908 S.R.L., a la empresa PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A, lo legitima, máxime, que es la compañía que ejerce la actividad mercantil de la marca, ejercicio comercial que es reconocido por nuestra legislación marcaria en su artículo 40 párrafo final, razón por la cual se rechaza sus manifestaciones en este sentido.

Agrega, que la prueba aportada por la empresa titular de la marca “BRANDIA”, relacionada con la licencia de uso de la marca es inexistente, con lo cual se verifica la informalidad de la empresa, el incumplimiento de muchas obligaciones del ordenamiento jurídico, que incluso pueden tipificarse como delitos contra la seguridad social y la hacienda pública. Cabe señalar, al petente que todo lo relacionado con actos tipificados como delitos deben ser conocidos por los Tribunales de Justicia, en la vía jurisdiccional competente, careciendo la Instancia administrativa de

competencia para emitir criterio con respecto a ello. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por otra parte, manifiesta que dentro de la solicitud de nulidad incoada por la compañía 3-102-652908 S.R.L., titular de la marca “BRANDIA” registro 175029, no se indicó el uso que tiene su marca y como éste se ve afectado con la actividad comercial que ejerce la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A., y su marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY”, bajo registro 248995, siendo su único argumento que ambos denominativos son similares, además, casi un año después de su registro y habiendo precluido el plazo para oponerse. Se rechaza dicho extremo en virtud de que, si la parte no se opuso para el momento en que se inscribió el signo objetado, la Ley de Marcas, le abre la posibilidad con el pedido de la acción de nulidad que regula el artículo 37 cancelar un registro que haya inscrito en contravención a los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo.

Asimismo, señala que la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” se asocia a los servicios de publicidad y afines que presta su mandante, en el mercado costarricense, desde su inscripción, tal como se desprende de la prueba que se aportó al presente proceso, a diferencia de la marca “BRANDIA” que es inexistente. En consecuencia, insta ante esta Instancia administrativa como defensa la cancelación por falta de uso del precitado signo marcario, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Respecto de dicho extremo, cabe indicar que el mismo no es de recibo en virtud de que este Tribunal, tiene por acreditado conforme al análisis realizado en el considerando quinto de esta resolución el uso real y efectivo del signo “BRANDIA” registro 175029, ejercido por el licenciataria PUNTO DE COMUNICACIÓN FINAL S.A, por lo que se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Por su parte, el representante de la sociedad 3-102-652908 S.R.L., manifestó que la prueba ofrecida por la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A, debe ser rechazada de plano por ser

improcedente en este momento procesal. Se rechaza el citado argumento, ya que este Tribunal mediante resolución de las 8 horas del 20 de diciembre de 2017, confirió audiencia a efecto de que las partes involucradas en este proceso ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, abriendo con ello la posibilidad de referirse a la existente como de aportar nuevos elementos al proceso. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Además, señala el representante de empresa 3-102-652908 S.R.L., que no procede la defensa interpuesta por la compañía GECKO PUBLICIDAD S. A, ya que la misma fue conocida por el Registro, y declarada sin lugar. Al respecto, cabe señalar por parte de este Tribunal, que una vez analizado el expediente de estudio se determinó que los signos marcarios “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” y “BRANDIA” son distintos, siendo posible su coexistencia registral, no incurriendo ninguno de ellos en las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se rechaza sus argumentaciones en este sentido.

Respecto del contexto ideológico, no podríamos obviar que ideológicamente la denominación empleada BRANDY hace referencia a una bebida espirituosa y la dicción BRANDIA resulta ser un término de fantasía, sea, que no cuenta con un significado concreto u específico, por lo que, su utilización en el mercado no podría generar ningún tipo de confusión. Además, las expresiones empleadas son fonética y gráficamente distintas, aunado a que dentro de la conformación de la locución “BRANDY”, esta se hace acompañar de los términos “CREATIVITY” y “TECNOLOGY” que, si bien corresponden a dicciones de connotación genéricas, en conjunto le brindan la distintividad requerida, pudiendo de esa manera coexistir registralmente.

Finalmente, en cuanto a los vicios de nulidad alegados por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que

desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

En consecuencia, este Tribunal considera que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. Gabriel Lizama Oligier, apoderado especial judicial de la empresa GECKO PUBLICIDAD S.A, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:19 horas del 9 de agosto de 2017, la cual en este acto se revoca parcialmente, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta contra la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” registro 248995, propiedad de GECKO PUBLICIDAD S.A, en virtud de que no se logró demostrar que la inscripción se realizara en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Y se mantiene incólume la resolución apelada en cuanto al rechazo de la acción de cancelación por falta de uso del signo “BRANDIA” registro 175029, propiedad de la compañía 3-102-652908, S.R.L., al tenerse por acreditado el uso real y efectivo del mismo.

**SÉPTIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Lic. Gabriel Lizama Oligier, apoderado especial judicial de la empresa GECKO PUBLICIDAD S.A, contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:19 horas del 9 de agosto de 2017, la cual en este acto se revoca parcialmente, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta, contra la marca “BRANDY CREATIVITY & TECHNOLOGY” registro 248995, propiedad de GECKO PUBLICIDAD S.A, en virtud de que no se logró demostrar que la inscripción se realizara en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Y se mantiene incólume la resolución apelada en cuanto al rechazo de la acción de cancelación por falta de uso del signo “BRANDIA” registro 175029, propiedad de la compañía 3-102-652908, S.R.L, al tenerse por acreditado el uso real y efectivo del mismo. 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**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**DESCRIPTORES:**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**