
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0470-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA



MARCA DE SERVICIOS

SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-3080)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0186-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la señora Iary María Gómez Quesada, mayor de edad, administradora, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad 2-0475-0719, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA-LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-38255, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:27:04 horas del 08 de julio de 2019.


Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, mayor de edad, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1220-0158, en su condición de apoderado especial de la empresa **AS**

DEPORTE S.A. DE C.V., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 02 de octubre de 2018, la cancelación por falta de uso de la marca de servicios , inscripción 211428 que distingue: “servicios de esparcimiento y actividades deportivas que son publicados y transmitidos por los siguientes medios de comunicación: La Prensa Libre, Diario Extra, Radio América y Extra tv canal 42”, en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza.


El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:43:47 horas del 14 de noviembre de 2018, dio traslado por un plazo de un mes a la titular de la marca de servicios antes mencionada, de la cancelación instaurada para que demostrara su mejor derecho. En fecha 21 de diciembre de 2018, la representación de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar realiza la contestación respectiva y ofrece alguna prueba para comprobar el uso de la marca.


En virtud de lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 13:27:04 horas del 08 de julio de 2019, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro 211428 de la marca de servicios .

Por su parte, la representación de la empresa titular marcaría presentó recurso de apelación, en contra de la resolución mencionada en el párrafo anterior, y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que el Registro de la Propiedad Industrial, realizó una indebida valoración de la prueba, al no considerar el uso actual de la marca por medio de un periódico digital (www.laprensalibre.cr) que su acceso es permanente y se publica diariamente de lunes a sábado, constatándose en la sección dedicada a deportes, el uso de As Deportivo; y al tratarse de un medio de comunicación digital la prueba debe consultarse en la propia página, pudiendo demostrar mediante Google Analytics (restringido al usuario), el número de visitas

por medio de reportes. Cabe mencionar que, La Prensa Libre en sus inicios y durante muchos años fue un diario impreso de publicación diaria, aportando la prueba pertinente para así demostrar su uso antes de realizar el cambio a un formato electrónico a partir del 01 de enero de 2015.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

1.-Que la marca de servicios , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 05 de agosto de 2011, y vigente hasta el 05 de agosto del 2021, bajo el registro número 211428, perteneciente a la empresa SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “Servicio de esparcimiento y actividades deportivas que son publicados y transmitidos por los siguientes medios de comunicación: La Prensa Libre, Diario Extra, Radio América y Extra tv canal 42”. (folios 24 a 25 del expediente principal)

2.- Que este Tribunal tiene por demostrado el uso del signo , conforme a la siguiente prueba aportada:

2.a.-Acta notarial levantada por el Notario Público Erasmo Rojas Madrigal, del 16 de octubre de 2019, por medio de capturas de pantalla a efectos de demostrar el acceso al periódico La Prensa Libre en su sitio web www.laprensalibre.cr, en formato digital y específicamente a la sección As Deportivo. (folios 25 a 30 del legajo de apelación digital)

2.b.-Copia certificada de la patente comercial, emitida por la Municipalidad de San

José, para el funcionamiento de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LTDA.**, como agencia de noticias (folio 32 del legajo de apelación digital)

2.c.-Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud No. 14236, a nombre de **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LTDA**, emitido el 14 de agosto de 2018, con una validez de 5 años. (folio 33 del legajo de apelación digital)

2.d.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo, en formato impreso de la publicación del lunes 3 de enero de 2000. (folios 34 a 40 del legajo de apelación digital)

2.e.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del sábado 10 de diciembre de 2005. (folios 41 a 52 del legajo de apelación digital)

2.f.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del miércoles 26 de enero de 2000. (folios 53 a 56 del legajo de apelación digital)

2.g.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del jueves 28 de enero de 2010. (folios 57 a 68 del legajo de apelación digital)

2.h.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del martes 5 de enero de 2010. (folios 69 a 80 del legajo de apelación digital)

2.i.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del jueves 4 de diciembre de 2014. (folios 81 a 86 del legajo de apelación digital)

2.j.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del viernes 19 de diciembre de 2014. (folios 87 a 92 del legajo de apelación digital)

2.k.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del sábado 20 de diciembre de 2014. (folios 93 a 98 del legajo de apelación digital)

2.l.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del lunes 22 de diciembre de 2014. (folios 99 al 104 del legajo de apelación digital)

2.m.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del martes 23 de diciembre de 2014. (folios 105 a 110 del legajo de apelación digital)

2.n.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del miércoles 24 de diciembre de 2014. (folios 111 a 115 del legajo de apelación digital)

2.ñ.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del sábado 27 de diciembre de 2014. (folios 116 a 121 del legajo de apelación digital)

2.o.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del lunes 29 de diciembre de 2014. (folios 122 a 127 del legajo de apelación digital)

2.p.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del martes 30 de diciembre de 2014. (folios 128 a 133 del legajo de apelación)

2.q.-Copias certificadas del suplemento As Deportivo en formato impreso de la publicación del miércoles 31 de diciembre de 2014. (folios 134 a 138 del legajo de apelación)

2.r.-Copias certificadas del suplemento “**125 AÑOS DE HISTORIA**”, impreso en la publicación del miércoles 31 de diciembre de 2014. (folios 139 a 146 del legajo de apelación digital)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso de la marca, la representante de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, aporta copias certificadas de la patente comercial, permiso sanitario, suplementos **AS DEPORTIVO**, en formato impreso, además del suplemento denominado “**125 AÑOS DE HISTORIA**”, publicado en el diario La Prensa Libre, según consta dicha prueba a folios 25 a 146 del legajo de apelación digital, misma que se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte de este Tribunal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO AL USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso, manifestando en lo que interesa lo siguiente:

“...**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...”.


A partir de lo antes indicado, un signo constituye una marca cuando su unión con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce únicamente cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

De ahí que, los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que el titular de la marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva, ya que el derecho de exclusiva que se otorga a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial lo es para el uso en el comercio costarricense; y si no la usa, impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso de ese signo. Las marcas al ser utilizadas o puestas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de 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.

Respecto a los criterios para acreditar ese 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 ampara. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del voto 0333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, 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 o servicios identificadas con la marca; siendo el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, el cual establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso del signo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso.

Siendo así, del análisis realizado al expediente se desprende que, si bien ante el Registro de primera instancia, la prueba que se presentó no resultaba ser idónea para comprobar un

correcto uso de la marca de servicios , ya en fase de apelación al hacer la recurrente uso de la facultad que otorga el párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, presenta nuevos medios probatorios, los cuales, al ser analizados por parte de este Tribunal, llevan a la conclusión que la marca se encuentra en uso.

Como se puede observar, se aporta acta notarial de fecha 16 de octubre de 2019, en la cual se comprueba por medio de capturas de pantalla realizadas de la página web www.laprensalibre.cr, como rola a folios 25 a 30 del legajo de apelación digital, que en la actualidad persiste en el periódico digital La Prensa Libre, la sección de deportes titulada “**AS DEPORTIVO**”, misma que se trasladó de un formato impreso a un medio de comunicación electrónico a partir del 1 de enero de 2015, siendo su última edición impresa el día miércoles 31 de diciembre de 2014, como consta a folios 139 a 146 del legajo de apelación digital, finalizando con el suplemento “**125 AÑOS DE HISTORIA**”.


Además, dentro de la prueba aportada se consigna la copia certificada de la patente comercial, así como el permiso sanitario para el debido funcionamiento de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LTDA.**, quien es la titular de la marca de servicios



que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 05 de agosto de 2011, como se desprende a folios 32 a 33 del legajo de apelación digital.


Por otra parte, la representación de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, aporta copias certificadas de impresiones de las ediciones de La Prensa Libre, en la cual se publicita el suplemento As Deportivo, de fechas lunes 3 y miércoles 26 de enero del año 2000, sábado 10 de diciembre del año 2005, martes 5 y jueves 28 de enero del año 2010, jueves 4, viernes 19, sábado 20, lunes 22, martes 23, miércoles 24, sábado 27, lunes 29, martes 20 y miércoles 31 de diciembre del año 2014, como rola a folios 34 a 138 del legajo de apelación digital.


De la relación de toda esta prueba, que para el Tribunal resulta idónea, se desprende el uso

constante, actual y efectivo en el mercado costarricense del signo , como un segmento deportivo por un espacio de veinte años en el periódico La Prensa Libre. En ese

sentido no solo se comprueba su uso dentro de la línea de tiempo establecida en el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, sino que el uso deviene desde el año 2000 y continúa su uso hasta la actualidad.

Bajo ese conocimiento, conforme al análisis de los numerales 39 y 40 de la Ley de Marcas

citados, el signo  se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos mencionados, por cuanto de los documentos que constan en el expediente se logra demostrar que la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, ha realizado, en un primer término, durante los periodos 2013 y 2018, actividad con la marca de servicios

 dentro de la línea de tiempo comprendida en los cinco años precedentes que establece la legislación marcaria. También como se explicó, su primer uso se determinó en el año 2000 y posterior al año 2018 continúa dentro del tráfico mercantil. Por ello considera este Tribunal que el titular de la marca que se pretende cancelar acredita el uso real y efectivo de la marca dentro del mercado nacional.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA.**, contra la resolución de las 13:27:04 horas del 08 de julio de 2019, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Iary María Gómez Quesada, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA**

LIMITADA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:04 horas del 08 de julio de 2019, la que en este acto **se revoca**, y en consecuencia se deniega la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de servicios

AS
deportivo

, registro 211428. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.91