

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0471-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA**

**SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LTDA., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-3082 / 211428 / 2-122057)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



**VOTO 0187-2020**

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la administradora Iary María Gómez Quesada, vecina de Alajuela, cédula de identidad 2-0475-0719, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada, cédula jurídica 3-102-038255, domiciliada en San José, San José, calle 4 avenida 4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:04 horas del 8 de julio de 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 2 de octubre de 2018 el abogado León Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, representando a la empresa As Deporte S.A. de C.V., existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Av. San Jerónimo 424-PB-1, Jardines del Pedregal, Álvaro

Obregón, 01900, Ciudad de México, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicios:



Registro 211428 en clase 41 para 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, cuyo titular es Sociedad Periodística Extra Ltda. Lo anterior como defensa ante una objeción en el expediente 2018-7239, que es solicitud de registro como marca del signo ASDEPORTE.

La representación de la empresa ahora apelante y titular del signo, indica que la marca se usa para identificar una sección del periódico digital La Prensa Libre dedicada a deportes, por lo que no procede la cancelación solicitada.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución las 13:27:04 horas del 8 de julio de 2019, al considerar que las probanzas presentadas son informales y además no son de fecha anterior a la solicitud de cancelación por falta de uso, procede a ordenar la cancelación del signo.

Como agravios la representación de la empresa apelante manifiesta lo siguiente:

**1.-** Que es propietaria de los medios de comunicación colectiva: La Prensa Libre, Diario Extra, Radio América y Extra TV canal 42, que el rotativo La Prensa Libre se publica diariamente en formato digital y que al ingresar al sitio o portal del periódico [www.laprensalibre.cr](http://www.laprensalibre.cr), se puede comprobar que una de las pestañas es As Deportivo, que identifica la sección o suplemento del periódico así denominada. Por lo que considera que el Registro de primera instancia no tomó en cuenta que el uso actual de la marca es en un

---

periódico digital.

2.- Que al tratarse de un medio digital la circulación se demuestra a través de Google Analytics, en donde aparece el número de visitas a la sección As Deportivo, así como la gráfica en el tiempo, lo que permite demostrar que la marca As Deportivo ha sido puesta en el comercio para proteger una sección del periódico La Prensa Libre.

3.- Menciona que hasta el 31 de diciembre del 2014 el periódico La Prensa Libre era en formato impreso, lo cual demuestra con publicaciones que adjunta.

4.- Solicita admisión de prueba testimonial tomando en cuenta los principios de oralidad e inmediación de la prueba que rigen para el Tribunal, para que el testigo ingrese a la herramienta Google Analytics para explicarla y obtener la información del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia.

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA-LIMITADA, la siguiente marca de servicios:



registro número 211428, en clase 41 internacional para proteger: 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, vigente desde el 5 de agosto de 2011 hasta el 5 de agosto de 2021 (folios 24 y 25 del expediente administrativo).



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

- i. Copias certificadas de los suplementos As Deportivo en formato impreso de las siguientes ediciones: 3 y 26 de enero de 2000; 10 de diciembre de 2005; 5 y 28 de enero de 2010; 4, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014 (folios 34 a 137 legajo de apelación).
- ii. Suplemento denominado “125 años de historia” publicado en La Prensa Libre el 31 de diciembre del 2014 en el que se informa cambio de formato y el inicio de la edición digital del periódico (folios 138 a 145 legajo de apelación).
- iii. Acta Notarial en la que se demuestra el acceso al portal de La Prensa Libre y a la sección As Deportivo (folios 23 y 29 legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO.** 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.** Para iniciar el análisis, este Tribunal debe estudiar 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), que resulta fundamental para el presente caso, el cual indica lo siguiente:

---

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.

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente 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.

De ahí que, la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, que por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Como bien se sabe y se infiere de los artículos 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 no lo hace, terceras personas pueden apropiarse con mejor provecho y suceso de ese signo. Las marcas al ser utilizadas o colocadas 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la ley en mención.

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 registrado. En tal sentido, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe

en forma real y efectiva el uso de la marca. Por ello, esa prueba puede ser 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 ha realizado, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca 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, 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.

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 apelante 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, llevan a la conclusión de que la marca  sí se encuentra en uso.

La recurrente aporta copias certificadas de suplementos As Deportivo en formato impreso de las siguientes ediciones: 3 y 26 de enero de 2000; 10 de diciembre de 2005; 5 y 28 de enero de 2010; 4, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014 (folios 34 a 137 legajo de apelación) lo que demuestra el uso del signo durante 14 años, el cual se utiliza para proteger en clase 41: 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. Asimismo, el Suplemento denominado “125 años de historia” publicado en La Prensa Libre el 31 de diciembre del 2014 en el que se informa el cambio de formato y el inicio de la edición digital del periódico, lo que demuestra que la publicación del medio de comunicación La Prensa Libre y su suplemento AS Deportivo se empezaría a brindar de forma digital (folios 138 a 145 legajo de apelación).

Si a esto aunamos que mediante acta notarial se demuestra el acceso al portal de La Prensa Libre y específicamente a la sección As Deportivo (folios 23 y 29 del legajo de apelación) tenemos que válidamente se puede concluir que ha habido un uso constante de la marca desde el año 2000 hasta el 2019 año en que se realiza el acta notarial y se da fe de capturas de la sección AS DEPORTIVO en el portal web [www.laprensalibre.cr](http://www.laprensalibre.cr), lo que hace que, por las anteriores consideraciones, este Tribunal considere procedente declarar con lugar el recurso

de apelación planteado, y revocar la resolución venida en alzada, para que se mantenga el

registro de la marca de servicios



**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso interpuesto por Iary María Gómez Quesada, en representación de la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada y se revoca la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:04 horas del 8 de julio de 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Iary María Gómez Quesada, en representación de la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada y se revoca la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:04 horas del 8 de julio de 2019. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

---

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TNR. 00.42.91**