

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0061-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación de marca (TELCEL) (01)**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 118524)**

**ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**



***VOTO 0233-2019***


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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 109080006, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Lago Zúrich 245 Edificio Telcel, Col. Granada Ampliación, Distrito Federal C.P., 11529, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:27:59 horas del 12 de setiembre del 2018.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril del 2018, la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 106790960, en


su condición de apoderada especial de la empresa **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Austria, domiciliada en Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica , bajo el registro marcario 157503, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*Vestidos, calzado, sombrerería*”, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**


A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:27:59 horas del 12 de setiembre del 2018, indicó en lo conducente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas..., I) No se reconoce la notoriedad de la marca TELCEL (diseño), propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V. II) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por... LEZING AKTIENGESELLSCHAFT, contra el registro del signo distintivo TELCEL (diseño), registro No. 157503, que protege en clase 25 vestidos, calzado y sombrerería, propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V.*”.


La titular marcaría presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada en el párrafo anterior, pero no expresó agravios dentro de la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 8:45 horas del 5 de marzo del 2019.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento en los folios 43 al 57 del expediente principal

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Como hechos con tal carácter se tienen los siguientes:

1.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no demostró con la interposición del recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica , inscrita bajo el registro marcario 157503, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*Vestidos, calzados, sombrerería*”.

2.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no demostró con la interposición del recurso de apelación, la notoriedad de la marca de fábrica , inscrita bajo el registro marcario 157503, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*Vestidos, calzados, sombrerería*”.

3.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no demostró con la interposición del recurso de apelación, la mala fe en la solicitud de inscripción de la marca , en las clases 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27 y 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca a folios 43 y 45 del expediente principal.

**QUINTO.** 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 necesaria sanear.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 y que resulta fundamental para el

presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

*“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. ... .”*

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.

Como se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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** o **caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, como se explicó en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, 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. 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.

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, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal desde el Voto 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre del 2007 y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, y la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

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 las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer, que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes

diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de fábrica  , se determina que no se ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense de dicha marca, ya que el apelante se limitó únicamente en plantear el recurso de revocatoria y apelación sin fundamentar su insatisfacción, al igual que en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, donde tampoco expresó agravios, más que indicar: “...se mantienen los alegatos y argumentos esgrimidos” (folio 25 legajo de apelación), siendo estos los momentos procesales oportunos para aportar la prueba correspondiente y demostrar el cumplimiento de los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).


En virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que el signo de fábrica  registro 157503, esté siendo usado para los productos que protege y distingue en la clase 25 de la nomenclatura internacional, sean: “*Vestidos, calzado, sombrerería*”; asunto que tampoco presentó en segunda instancia con algún tipo de prueba para mejor resolver que acreditara el uso real y efectivo de la marca inscrita.

En lo que respecta a la notoriedad de la marca en cuestión, este Tribunal señala que no consta en el expediente prueba alguna en ese sentido que le otorgue a dicha marca el status de notoria, razón por la cual este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar por falta de prueba la declaratoria de notoriedad de la marca  de conformidad con lo que establece nuestra legislación marcaria. En razón de ello, no puede afirmarse que estamos ante una marca notoria de conformidad con los artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que resulta

legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad del signo alegado por su titular.

Por otra parte, en cuanto a que se pretende un uso de mala fe de la marca por parte del solicitante, este Tribunal es del criterio al igual que lo externó el Registro, que no se aportó a los autos material probatorio para determinar de forma fehaciente la mala fe alegada, y en este sentido no constan en el expediente indicios que permitan concluir tal afirmación, por lo que, en este caso, no se logra probar la mala fe del solicitante de la cancelación por falta de uso presentada.

Por último, y con respecto a la solicitud de retiro voluntario de la solicitud de cancelación de marca por falta de uso a folio 26 del legajo de apelación, esta instancia no la ejecuta en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, pues compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio y de los autos se refleja que efectivamente no se demostró el uso real y efectivo de la marca que se pretende cancelar.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y, asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que los productos que protege y distingue la marca en discusión, no se están comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional conforme así lo dispone la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso de la marca , en clase 25 internacional.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:27:59 horas del 12 de setiembre del 2018, la que en este acto se



confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:27:59 horas del 12 de setiembre del 2018, la que en este acto *se confirma*, para que se cancele la marca de fábrica “**TELCEL (diseño)**”, bajo el registro marcario 157503, en la clase 25 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM



**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**

**idd**