
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2019-0121-TRA-PI

Cancelación por falta de uso de la señal de publicidad comercial “UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA”

JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2003-4991/144931)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0247-2019

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Av. Sant Julia 260-266, Polígono Industrial Congost, 08403 Granollers, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:08 horas del 23 de octubre de 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERAND

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que por memorial recibido el 16 de abril del 2018, **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, en calidad de apoderado especial de **YOUNIQUE LLC**, una sociedad organiza y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 3400 Mayflower Ave, Lehi, Utah 84043, U.S.A., solicita la cancelación por falta de uso de la señal de publicidad comercial **UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA**, registro N° 144931,

propiedad de **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, representada por Carlos Corrales Azuola.

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:42:08 horas del 23 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado especial de YOUNIQUE LLC, contra el registro del signo distintivo UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA, registro No. 144931, , propiedad de JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., NOTIFIQUESE... ”.*

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Corrales Azuola, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y expuso sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

A. Existe una incorrecta interpretación y aplicación por parte del Registro de los artículos 39 y 42 de la ley de marcas y del voto N° 333-2007, dicho articulado en ningún momento menciona quien tiene la carga de la prueba, si el titular o el solicitante de la cancelación.

El voto 333-2007 analiza una situación similar de cancelación de marcas por falta de uso e indica que la normativa citada tiene un gran vacío, de tal manera que recurre a interpretación y resuelve que el titular es quien debe probar el uso de su marca en el comercio. La interpretación viola claramente el principio de legalidad del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

El artículo 5.C del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, citado en el voto 333-2007, no es aplicable ya que establece:

Artículo 5...- C. Marcas: falta de utilización...C.1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Esto por cuanto en Costa Rica no existe la obligación del uso de la marca, no se requiere el uso para mantener un registro marcario vigente, pueden pasar 10 años o más sin que se use una marca y no va a ser cancelada por ninguna circunstancia porque **no se requiere demostrar el uso para mantener o renovar una marca.**

La cancelación por falta de uso en Costa Rica es una defensa de un tercero interesado, que es muy diferente que el titular se le requiera el uso de su marca.

De tal manera que el artículo 5.C.1, deviene inaplicable no sirve para integrar la normativa, porque es aplicable a un caso diferente, no para el caso de autos de los artículos 39 y 42 que se refiere ante un interés de un tercero.

Concluye: -el artículo 42 le impone la carga de la prueba al solicitante de la acción. -no es posible aplicar el voto 333-2007 ya que no aplica el artículo 5.C.1. del Convenio de París, porque en Costa Rica no es un requisito material el uso de la marca. -La cancelación por falta de uso no es por que exista un requisito de uso obligatorio de parte de la normativa, sino como medio de defensa de parte de un tercero.

B. Que la denegatoria de suspensión conjunta causa indefensión a las partes y violan los derechos de su representada, debe de hacerse una integración de diferentes leyes tales como la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, la Ley General de la Administración Pública y el artículo 43 de la Constitución Política; además la directriz DRPI-001-2012 no desarrolla las solicitudes de suspensión a pedido de parte. Solicita una suspensión del proceso a solicitud de ambas partes con el fin de poder negociar para llegar a un acuerdo, lo anterior con base en la normativa vigente, solicita 6 meses de plazo según el artículo 85 de la ley de marcas.

C. Sobre el uso de la marca. El signo UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA se usa en el comercio, aparece en todos los buscadores en internet: Google, Yahoo y Bing. Aporta como prueba las impresiones de búsqueda realizadas en los buscadores citados y algunas copias del catálogo de productos UNIQUE.

SEGUNDO. Que 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, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza por tratarse de un asunto de puro derecho.

CUARTO. CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS Y CONGRUENCIA. Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir al Registro de la Propiedad Industrial sobre su obligación de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate dentro del respectivo expediente, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el Registro, como en aquellos que resultan de competencia de este tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional.

En el caso bajo análisis el representante de la empresa **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, presentó recurso de revocatoria y apelación contra la resolución de las 14:42:08 horas del 23 de octubre de 2018, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en torno a la solicitud de cancelación por falta de uso de la señal de publicidad “**UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA**”, por su parte el Registro mediante resolución de las 14:38:20 horas del 7 de diciembre de 2018 (folios 65 a 70 expediente principal), rechaza el recurso de revocatoria y admite la apelación.

No obstante, si se revisa el contenido de la resolución aludida, podemos observar que el Registro realiza el análisis de los recursos presentados en torno a la resolución de las 13:51:19 horas del 23 de octubre de 2018 y la marca **UNIQUE OXYGEN** e indica: *...Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado en contra de la resolución de las 13:51:19 del 23 de octubre de 2018, ...en el proceso de cancelación por falta de uso del signo **UNIQUE OXYGEN**, registro N° 177568...*, lo que genera sin lugar a dudas una incongruencia ya que la resolución impugnada es la de las 14:42:08 horas del 23 de octubre de 2018, referente a la señal de propaganda “**UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA**”, registro N° 144931 y el Registro no realizó dicho análisis, sino otro que no tiene que ver con el expediente de marras, por ello debe anularse la resolución de las 14:38:20 del 7 de diciembre del 2018, para que se resuelva conforme.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:20 horas del 7 de diciembre de 2018 (folios 65 a 70 expediente principal), a efecto que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución conforme al mérito del expediente. 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. - **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM