
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2019-0616-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO MARCA DE SERVICIOS
“FACIO ABOGADOS”

FACIO ABOGADOS S.A, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No 128431)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0358-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del tres de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **ROBERTO ENRIQUE CORDERO BRENES**, titular de la cédula de identidad 1-1166-0540, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **FACIO ABOGADOS S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-284015 una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, Plaza Roble, Edificio El Patio, piso número tres en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:34 horas del 2 de octubre de 2019.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de mayo de 2019, el licenciado **ROBERTO FACIO SÁENZ**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0499-0372, apoderado generalísimo de la sociedad **FACIO ABOGADOS S.A**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de servicios “**FACIO ABOGADOS**” inscrita

a nombre de **FACIO & CAÑAS S.A.**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:09 horas del 10 de julio de 2019, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el 16 de agosto de 2019, por la licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI** apoderada especial de la compañía **FACIO & CAÑAS S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:35:34 horas del 2 de octubre de 2019, resolvió “(...) **I) Se declara sin lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca “FACIO ABOGADOS”, registro 230209, propiedad de FACIO & CAÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA...”**

Inconforme con la decisión, el apoderado de **FACIO ABOGADOS S.A** presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal mediante resolución de las 9:30 horas del 13 de diciembre de 2019, expresó agravios, indicando lo siguiente:

- 1- Que el Registro de la Propiedad Industrial no analizó la prueba presentada por **FACIO ABOGADOS S.A** que acredita el no uso real y efectivo de la marca **FACIO ABOGADOS**.
- 2- Que su representada aportó en su solicitud inicial prueba idónea que demuestra que el titular del registro que se solicita cancelar no ha cumplido con los requisitos de uso real y efectivo, así como el requisito de temporalidad de la marca que se pretende cancelar.
- 3- Señala que el uso real y efectivo debe considerarse un uso auténtico, propio y continuado y además debe hacerse con cierta intensidad.
- 4- Continúa manifestando que el uso debe materializarse mediante transacciones que no resulten esporádicas o aparentes mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos tales como campañas publicitarias, anteriormente al lanzamiento

del producto. 5- Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial incurrió en una errónea valoración de la prueba, señalando que el acta notarial efectuada por el licenciado Max Alberto Monestel en la cual se apersona a la firma de abogados FACIO & CAÑAS TRASCENDEMOS, donde hizo constar que no se observa en ningún lugar el nombre FACIO ABOGADOS. 6- Argumenta que la oferta de servicios legales que hace FACIO & CAÑAS es bajo el nombre FACIO Y CAÑAS TRASCENDEMOS y nunca bajo el signo FACIO ABOGADOS, y que este último en los correos lo usan en tamaño más pequeño o de forma esporádica. Señala que el acta notarial realizada por la notaria pública Daniela Ramos se constata que, en la zona de Guanacaste, específicamente Flamingo, la firma FACIO & CAÑAS ofrece sus servicios legales como FACIO & CAÑAS TRASCENDEMOS y no como Facio Abogados, al igual que en las oficinas de San José. 7- Manifiesta que la prueba aportada por FACIO & CAÑAS no logra demostrar que se dirijan a su público meta como FACIO ABOGADOS. 8- Señala la forma en que cree que debe ser usado, como en la página web, facturas, tarjetas de presentación, indicación del dominio en correos, impresión en camisas, en escritos y documentos. 9-Agrega que El Periódico El Financiero publicó el 31 de enero de 2020 un reportaje donde el bufete Facio & Cañas indica la fusión realizada con el bufete Pragma Legal, cambiando la imagen y eliminando de la página web y rotulaciones la frase "Facio Abogados". Solicita se revoque la resolución y en su lugar se declare la cancelación del registro FACIO ABOGADOS en clase 45 a nombre de FACIO & CAÑAS.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los señalados por el Registro de Propiedad Industrial, y agrega el siguiente:

3- Que **FACIO & CAÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA** ha hecho un uso real y efectivo de la marca de servicios FACIO ABOGADOS.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca FACIO & CAÑAS, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional

o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.” (Lo subrayado es nuestro)

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser 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 cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? 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 compruebe ese uso real y efectivo.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar el modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No.333-

2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **FACIO ABOGADOS S.A** el 24 de mayo de 2019, por lo que la empresa **FACIO & CAÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA** para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca de servicio **FACIO ABOGADOS** en clase 45 internacional, debe aportar prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación.

Analizada la prueba ofrecida a folios 64 a 65, por la apoderada de la empresa **FACIO & CAÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual visualiza en los folios siguientes del expediente, se incluyen:

- Copias certificadas de varios escritos presentados en distintos despachos judiciales e instancias administrativas en donde se observa la inclusión de la marca **FACIO ABOGADOS**.
- Certificación notarial de la página de Facebook de Facio y Cañas de fecha 8 de mayo 2018 en donde se refleja una de sus publicaciones que identifica la marca **FACIO ABOGADOS**.
- Copia certificada de la publicación de **FACIO ABOGADOS** realizada en distintas fechas.

- Declaración jurada del señor Yahir Marín, consultor externo encargado del manejo, administración y seguimiento de todas las redes sociales la cual menciona el uso de **FACIO ABOGADOS** para identificar los servicios en redes.
- Ejemplos de tarjetas de presentación de los abogados del bufete y copias certificadas de los correos de distintos miembros del staff del bufete **FACIO & CAÑAS S.A**, para demostrar que todos los clientes tienen claridad de que existe un uso de la marca **FACIO ABOGADOS**.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo del signo marcario **FACIO ABOGADOS**, dentro de las líneas de tiempo establecidas por la Ley de Marcas.

Se debe tomar en cuenta que dicho signo fue inscrito para proteger en clase 45 “*Una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho*”. Nótese que dentro de la prueba aportada se observan impresiones y copias certificadas que cuentan con la formalidad requerida para ser considerados aptos para la comprobación de un hecho, y si bien es cierto hay una declaración jurada, que por sí misma no sería prueba suficiente por la falta de contradictorio, en este caso se acepta por cuanto unida a toda la prueba aportada se determina que tiene un soporte para hacerla apta como un indicio del uso.

Bajo esa consideración, no lleva razón la solicitante de la cancelación por falta de uso, de que en el caso se logra demostrar con prueba fehaciente, que la marca inscrita y que consta en la publicidad registral, no se están usando en el mercado para proteger: “*Una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho*”.

Ha de recordarse que si bien es cierto estamos ante una marca inscrita, y como tal debe ser utilizada, no es de recibo el argumento de la apelante que señala que el uso debe

materializarse mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos tales como campañas publicitarias anteriormente al lanzamiento del producto, por cuanto en el presente caso no estamos ante una marca de comercio o fábrica, sino ante una marca de servicios, una marca que además protege una oficina de abogados que brinda servicios profesionales en el campo del derecho, de ahí que la actividad protegida no solo debe estarse a lo dispuesto por la Ley de marcas, sino que la actividad está regida también por materia especial.

En esta línea, es menester traer a colación el Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho, aprobado por el Colegio de Abogados de Costa Rica en sesión de Junta Directiva N° 50-2004 del 25 de noviembre de 2004 y ratificado en sesión N° 52-2004 del 02 de diciembre de 2004, que fue publicado en La Gaceta N° 242 del 10 de diciembre de 2004, que en su artículo 30 señala:

Artículo 30.-El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de comunicación sus servicios profesionales, pero deberán hacerlo de forma digna, moral, **con moderación**, evitando el auto elogio o cualquier otra información que induzca a error.

En consecuencia, la publicidad se limitará a indicar aspectos como el nombre del bufete, nombre y apellidos de sus integrantes, servicios brindados, dirección, grado académico, especialidad, horario, correo electrónico, número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono celular, radio localizador o cualquier otro medio tecnológico a su disposición. (La negrita no es del original)

Como puede verse, no puede pretenderse que la titular de la marca proceda a hacer grandes campañas publicitarias como las que se observan en medios de comunicación visual, oral o escrita por cuanto no se trata de poner a la venta productos como

medicamentos, alimentos, juguetes y ropa, se trata de brindar servicios y ponerlos en conocimiento de los posibles consumidores de forma decorosa sin caer en grandilocuencia, por cuanto ello más bien podría conllevarles alguna responsabilidad ante el respectivo colegio profesional.

En cuanto a los agravios relativos a que el representante de **FACIO ABOGADOS S.A** aportó en su solicitud inicial prueba idónea que demuestra que el titular del registro que se solicita cancelar no ha cumplido con los requisitos de uso real y efectivo, al respecto se debe señalar que ha quedado acreditado en el expediente que la marca **FACIO ABOGADOS** sí ha sido utilizada por parte de **FACIO & CAÑAS S.A**, a tal efecto se aportó prueba en donde el distintivo marcario es utilizado tanto por los socios como por el personal en distintas formas en el uso diario y cotidiano de tarjetas de presentación, papel para los escritos, cartas, comunicaciones, el distintivo **FACIO ABOGADOS** aparece en el extremo superior derecho de la papelería y en razón de que protege una oficina de abogados, la marca está dirigida a los consumidores de servicios legales, asimismo la utilización de la marca registrada en publicaciones de redes sociales desde inicios del año 2018 constituyen actos de utilización del signo en el comercio teniéndose por acreditado un uso real y efectivo del signo en el comercio conforme lo estipula la Ley de Marcas. Respecto al alegato que el bufete Facio &Cañas se fusionó con el bufete Pragma Legal y con ello se evidencia que su imagen comercial nunca ha sido bajo el nombre **FACIO ABOGADOS**, se debe señalar que ese hecho no obsta a que la marca de servicios siga siendo utilizada para brindar servicios profesionales en el campo del derecho, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, nótese incluso que muchas de las formas de uso que señala la solicitante como aptas para usar la marca, han quedado acreditadas por la titular, siendo importante hacer ver que cada persona utiliza la marca de forma adecuada a sus necesidades, por lo que omitir una forma de uso no implica que no se utilice de forma real, además se ha acreditado que es utilizada en documentación por los ejemplos aportados y no puede pretenderse que aporten toda

la documentación generada por el secreto profesional que revisten muchas de las actuaciones en el ámbito del Derecho.

Con relación a las actas notariales aportadas por el recurrente al expediente administrativo, este Tribunal no las admite como prueba para resolver el presente asunto, toda vez que estas no cumple con lo dispuesto en el Código Notarial Ley 7764 del 17 de abril de 1998, que dispone:

“ARTÍCULO 102.- Requisitos

Las actas notariales deberán contener los siguientes requisitos:

c) El notario que no conozca a quienes debe notificar, informar, intimar o prevenir, deberá procurar identificarlos y hacerles saber por encargo de quién procede, su calidad de notario, la diligencia por efectuar y el derecho que les asiste de hacer constar las manifestaciones que tengan a bien sobre esa diligencia, siempre que sean pertinentes a juicio del profesional.”

En las actas notariales indicadas, no constan los requisitos citados por el artículo, como lo es la intimación detallada que todo notario debe realizar cuando se realiza este tipo de instrumento notarial en las condiciones señaladas, o al menos la indicación del motivo por el cual no procedió a hacerlo.

Aunado a lo anterior, las mismas no aportan información que venga a variar los hechos tenidos por probados en este proceso, más bien se aprecia al folio 26 como el acta señala que efectivamente debajo del nombre **FACIO & CAÑAS TRASCENDAMOS** se encuentra grabado el nombre **FACIO ABOGADOS®**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ROBERTO ENRIQUE CORDERO**

BRENES, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **FACIO ABOGADOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:34 horas del 2 de octubre de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **Sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ROBERTO ENRIQUE CORDERO BRENES**, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **FACIO ABOGADOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:34 horas del 2 de octubre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegando la solicitud de cancelación del signo **FACIO ABOGADOS** registro **230209**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez

Adolfo Durán Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36