

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0142-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca WE

Latinamerican Retail and Offices Management Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-1237 / 211794 / 2-113186)

Marcas y otros signos

VOTO 0448-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del primero de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Andrey Dorado Arias, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0565-0345, apoderado especial de la empresa Latinamerican Retail and Offices Management Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en R.G. Hodge Plaza, Second Floor, Upper Main Street, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:41:31 horas del 2 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2017 el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, representando a la empresa WeWork Companies Inc., como defensa ante una oposición oficiosa planteada contra una solicitud de registro marcario, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicios **WE**.

SEGUNDO. En resolución dictada a las 09:41:31 horas del 2 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar lo pedido.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2017, la representación de Latinamerican Retail and Offices Management Inc. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada extemporánea la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 15:26:17 horas del 24 de noviembre de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **WE**, registro 211794, desde el 19 de agosto de 2011 y vigente hasta el 19 de agosto de 2021, a nombre de la empresa Latinamerican Retail and Offices Management Inc., para distinguir en la clase 41 entretenimiento y actividades culturales, e información en materia de entretenimiento y de recreación (folios 28 y 29 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se logró comprobar el uso de la marca de servicios **WE** en el mercado costarricense.

TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca **WE**, por considerar que no se demostró un uso acorde con la legislación marcaría.

Por su parte, el recurrente alega que el grupo **AGRISAL** es un conjunto de empresas que se dedican a actividades inmobiliarias, que a su vez están bajo el control de la sociedad Latinamerican Retail and Offices Management Inc., por esta razón en las pruebas sobresalen a nombre de dicho grupo; que se aportan facturas y cotizaciones dentro de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación; que la marca no ampara productos

tangibles sino servicios, y la única forma que tiene para promover el consumo de los mismos es mediante el uso de medios publicitarios y campañas de mercadeo; y que los lugares donde se promociona la marca están afiliados al programa WE y proporcionan beneficios a sus clientes.

CUARTO. 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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa 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. (...)

Un signo constituye una marca cuando su unión con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce solamente cuando es usada en el comercio.

De los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que el titular está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva, ya que el derecho de exclusividad 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 antijurídicamente que terceras personas puedan aprovecharla de manera legal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva 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 del cuerpo normativo dicho.

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 en el

registro que la respalda. 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.

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca WE, se comprueba que ésta última no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense de conformidad con los postulados de la Ley de Marcas.

Los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas fijan los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

Artículo 39.-Cancelación del registro por falta de uso de la marca

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

(...)

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. (...) (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha 19 de agosto de 2011, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación,

sea el 17 de agosto de 2017, ya habían transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que, según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el 17 de agosto de 2012, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al 17 de mayo de 2017, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, y de los alegatos y elementos probatorios expuestos por la representación de la titular de la marca, así como de lo expuesto por la representación de la empresa solicitante de la cancelación, se desprende el hecho de que, si bien hubo impresión de material identificado como WE previo al 17 de agosto de 2017, de los correos electrónicos visibles a folios 23, 28 y 33 se desprende que al 28 de agosto de 2017, aún el signo no estaba siendo usado para los servicios para los cuales fue registrado, y más bien se estaba en labores de preparación para su uso, sea colocando elementos identificativos en comercios, empezando a repartir tarjetas y pensando en cómo informar a los usuarios sobre los beneficios. Por esto es que la mera contratación de material impreso no alcanza para poder entender que la marca había sido utilizada antes del 17 de agosto de 2017, máxime cuando de las comunicaciones indicadas claramente se entiende que aún luego de ese 17 de agosto se estaba en preparativos para el uso del signo para los servicios que fueron registrados, actos que no pueden ser utilizados para acuerpar el uso que requiere nuestra normativa.

De acuerdo a lo anterior pierde interés la demostración de si las empresas Grupo AGRISAL, Agrisal Inmobiliario, Complejo Riverwalk S.A. y Adince de Costa Rica ADCR S.A. están relacionadas, ya que de todos modos está claro para este Tribunal que la marca no ha sido usada dentro de los límites temporales dados por la Ley de Marcas.

De acuerdo a lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Andrey Dorado Arias representando a la empresa Latinamerican Retail and Offices Management Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:41:31 horas del 2 de noviembre de 2017, la que en este acto se confirma, debiendo cancelarse por falta de uso la marca WE, registro 211794. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91