
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0216-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA “*ROCK AND ROLL HALF MARATHON (diseño)*”

TAMARINDO BEACH MARATHON S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 118141/REGISTRO 191081)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0455-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta y tres minutos del veinte de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación planteado por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en condición de apoderada especial de la empresa **TAMARINDO BEACH MARATHON S. A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-496696, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:43 horas del 21 de enero del 2019.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la **licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, con domicilio en San José, en representación de la empresa **WORLD TRIATHLON CORPORATION**, sociedad organizada y existente según las leyes de Florida con domicilio en 2701 N. Rocky Point Dr. Suite 1250, Tampa,

Florida 33507, Estados Unidos de América, solicitó la **cancelación por falta de uso** de la marca **“ROCK AND ROLL HALF MARATHON (diseño)”** con registro No. 191081.

En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:43 horas del 21 de enero del 2019, se declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“ROCK AND ROLL HALF MARATHON (diseño)”**, por considerar que la empresa gestionante está legitimada para solicitarla y la titular no comprobó su uso real y efectivo.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada **Villanea Villegas** en representación de **TAMARINDO BEACH MARATHON S. A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que los eventos deportivos tales como maratones no se organizan todos los días, sino que se realizan cada cierto tiempo por la planificación que conllevan. Afirma que su representada organizó una maratón en el año 2015 y que con ello se demuestra el uso de su marca. Al respecto aporta copias de fotografías -sin certificar- que se refieren a un evento denominado "Rock and Run" del año 2015 [y no "Rock and Roll"] y a pesar de que este Tribunal le previno a efecto de que aportara las certificaciones correspondientes, esta prevención no fue cumplida por la recurrente, ya que se limitó a aportar la certificación de una búsqueda de internet de la página web de ese evento (<https://www.abuenpaso.cr/Race/details/69/rock-and-run>), no así de las fotografías.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como propios los hechos que tuvo por probados el Registro y agrega el siguiente:

Tercero: Que la empresa TAMARINDO BEACH MARATHON no aportó algún elemento probatorio que demuestre el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su signo “ROCK AND ROLL HALF MARATHON” con registro 191081.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Observa este Tribunal que no fue demostrado el uso en nuestro país de la marca con registro 191081.

CUARTO. 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. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma el signo. De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que **cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente**, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo. De este modo, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haber sido fabricados o generados con anterioridad al inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.**

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en su **artículo 40** dispone:

“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...”

Sobre este tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el principal,

el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo analizado por este Tribunal en el **Voto No. 333-2007** de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, **el obligado a demostrar ese uso es el titular del signo**, ello por tratarse de un hecho negativo y quien realmente tiene la posibilidad técnica o práctica de materializar esa situación es su dueño o quien la esté usando.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la empresa titular no aportó prueba alguna del uso de su signo y en razón de ello declaró con lugar la cancelación promovida por **WORLD TRIATHLON CORPORATION**, lo cual comparte este Tribunal.

Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, este Tribunal advierte que la parte recurrente no aportó en primera instancia argumentos en defensa de su registro. Ante esta segunda instancia argumenta el uso pero aportó escasa prueba.

Con relación a los elementos de prueba agregados por la recurrente, a pesar de la amplitud probatoria permitida en el artículo 42 de la Ley de Marcas, no presentó ninguno en el que se aprecie la marca -tal como está inscrita- en relación directa con el producto. En este sentido,

no resultan admisibles como tal las fotografías aportadas, porque éstas se encuentran sin certificar y respecto de la certificación de la búsqueda de internet es claro que se refiere a un evento denominado "**Rock and Run**" celebrado en el año 2015 y no "**ROCK AND ROLL HALF MARATHON**" que es el signo cuya cancelación por falta de uso se propone, por lo que tampoco resulta idónea o útil para demostrar ese uso.

En virtud de lo anterior, es claro que no se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el Voto No. 1139-2009 y por ende es susceptible de cancelación total por falta de uso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que deben ser rechazados los agravios presentados por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en razón de que no demostró el uso del signo de su representada en los términos y parámetros establecidos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en consecuencia se declara sin lugar su recurso. Por ello se rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en representación de la empresa **TAMARINDO BEACH MARATHON S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:43 horas del 21 de enero del 2019, la que en este acto SE CONFIRMA para que se cancele por falta de uso su marca "**ROCK AND ROLL HALF MARATHON (diseño)**". 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.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36