

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0180-TRA-PI**



**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca**

**Brand Smart S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2008-3077 / 198416 / 2-103455)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0474-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Fernando Losilla Carreras, administrador, vecino de San José, cédula de identidad 1-0703-0215, en su condición de presidente de la empresa Brand Smart S.A., cédula jurídica 3-101-493507, domiciliada en San José, Sabana Sur, del Tennis Club 100 metros al este, 100 metros al sur, 100 metros al este, 100 metros al norte y 75 metros al oeste, apartamento 1 Condominio Pedralvez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:08 horas del 20 de diciembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo de 2016, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa BYD Company Limited, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicios



, cuyo titular es Compañía Importadora de Autos BYD S.A., actualmente Brand Smart S.A.

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las 09:47:08 horas del 20 de diciembre 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 14 de febrero de 2018, la representación de Brand Smart S.A. interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 14:27:56 horas del 5 de marzo de 2018.

**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 Díaz Díaz; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra

inscrita la marca de servicios , registro 198416, desde el 29 de enero de 2010 y vigente hasta el 29 de enero de 2020, a nombre de la empresa Compañía Importadora de Autos BYD S.A., actualmente Brand Smart S.A., para distinguir en la clase 35 venta y comercio de vehículos, motos, camiones, autobuses, y en general todo tipo de transporte automotor terrestre (folio 50 expediente principal).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se logró comprobar el uso de la marca de

servicios  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



, por considerar que no se demostró un uso acorde con la legislación marcaria.

Por su parte, el recurrente alega que sí el registro se otorgó por diez años no puede intentar cancelarse una marca antes de ese plazo, y que la situación comercial del país hace que se necesite el plazo de diez años para iniciar la actividad comercial.

**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 se posiciona 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 exclusiva que se otorga a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial lo es para ser puesta en el comercio costarricense; y si no lo hace, impide antijurídicamente que terceras personas puedan aprovecharla de manera legal. Las marcas al ser 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, 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 tal comercialización, su regularidad y la cantidad de las mercaderías o servicios identificadas con la marca que son sometidos en el proceso de transacción.

De conformidad con los supuestos de derecho analizados, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez estudiados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias así como los de la titular de la marca



, 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 se debe probar la actividad mercantil de los productos y servicios sindicados con el signo inscrito.

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 29 de enero de 2010, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 16 de mayo de 2016, 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 16 de mayo de 2011, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al 16 de febrero de 2016, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, 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 ni como Compañía Importadora de Autos BYD S.A. ni como Brand Smart S.A. se ha puesto en uso la marca en el mercado costarricense para los servicios para los que fue registrada.

Lo anterior se encuentra plenamente confirmado por el dicho de la representación de Brand Smart S.A., cuya defensa la plantea señalando la necesidad de mayor tiempo, en razón de las circunstancias que tiene el país, cuando lo cierto es que jurídicamente está establecido un plazo legal improrrogable de cinco años, no siendo dable a la Administración ampliarlo ya que está dado por ley, y está claro para este Tribunal que la marca no ha sido usada dentro de esos límites temporales.

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 señor Fernando Losilla Carreras representando a la empresa Brand Smart S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:08 horas del 20 de diciembre de 2017, la que en este acto se confirma, debiendo cancelarse



por falta de uso la marca , registro 198416. 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**