
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0209-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica TELCEL

Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2003-6480 registro 149401)

Marcas y otros signos

VOTO 0538-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., organizada según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Lago Zurich 245 Edificio Telcel, Col. Granada Ampliación, Distrito Federal C.P., 11529, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:27:11 horas del 2 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre del 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Lenzing Aktiengesellschaft, organizada y existente bajo las leyes de Austria, domiciliada en Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **TELCEL**, registro 149401, que distingue en clase 16 Acuarelas, acuarios caseros, adhesivos (artículos de

papelería), adhesivos (materias engomadas) para la papelería o la casa, afilalápices (sacapuntas), aguafuertes (grabados), álbumes, almanaques, anillos (vitolas) de cigarros (puros), aparatos manuales para etiquetar, aparatos para hacer viñetas, aparatos para pegar fotografías, aparatos y máquinas mimeógrafos, aparatos y máquinas para la encuadernación (material de oficina), archivadores (artículos de oficina), arcilla para moldear, artículos de dibujo, artículos de oficina (con excepción de muebles), artículos de papelería, artículos para encuadernaciones, artículos para escribir, atlas, baberos de papel, bandas adhesivas para la papelería o la casa, bandas de pegar para la papelería o la casa, bandas engomadas (papelería), bandejas para colocar y contar las monedas, banderas (de papel), banderines (de papel), barra de lacre (oblea), billetes (tickets), blocs (papelería), blocs de dibujo, bobinas para cintas entintadas, bolígrafos, bolsas de papel para aspiradoras, bolsas para la basura (de papel o de materias plásticas), bolsitas para la cocción en microondas, brochas (pinceles), buriles para grabar el aguafuerte, caballetes para la pintura, cajas de cartón o papel, cajas de pintura (material escolar), calcomanías, calcos, calendarios, cancioneros, caracteres (cifras y letras), caracteres de imprenta, caracteres tipográficos, carboncillos, carnets, carpetas para documentos, carpetas, carteleras (tablones de anuncios), carteles, carteras para pasaporte, cartillas, cartivanas (encuadernación), cartón de pasta de madera (papelería), cartón, cartonajes, cartones perforados para telares Jacquard, cartuchos de tinta, catálogos, cera de modelar que no sea para uso dental, cera para sellar (lacrar), chasis de componer (imprenta), chinchetas (puntas), cifras (caracteres de imprenta), cilindros de máquinas de escribir, cintas adhesivas para la papelería o la casa, cintas auto-adhesivas para la papelería o la casa, cintas de papel, cintas entintadas para impresoras de ordenador, cintas entintadoras, cintas para máquinas de escribir, circulares, clichés de direcciones, clichés de galvanotipia, clichés de imprenta, clichés de multicopistas, cofrecillos (estuches) para papelería (artículos de oficina), cofrecillos para timbres (sellos), cola (goma) de almidón para la papelería o la casa, colas para la papelería o la casa, compás de trazado, componedores, confeti, corchetes de oficina (sujetapapeles o clips), cortapapeles (artículos de oficina), cortapapeles o plegadera (artículos de oficina), cortes biológicos para la microscopía (material de enseñanza), cortes histológicos (material de enseñanza), cortinas de papel, cosedoras (encuadernadoras) (papelería),

cromolitografías, cromos, cuadernos, cuadrados (reglas), cuadros (pinturas) enmarcados o no, cuadros de componer (imprensa), cubretiestos de papel, cucuruchos de papel, dediles (artículos de oficina), diagramas, diarios, dibujos, distribuidores de cinta adhesiva (artículos de papelería), efemérides, embalajes para botellas de cartón o papel, encerados (pizarras), encuadernaciones en rústica (folletos), encuadernaciones, envolturas para botellas de cartón o papel, escribanías, escuadras de dibujo, escudos (sellos de papel), estampillas (sellos), estatuillas de papel cartón, esteatita jaboncillo (tiza de sastre), estilo gráficas, estuches de dibujo, estuches para patrones, etiquetas que no sean de tela, expedientes (legajos) (papelería), falsillas (papelería), fichas (papelería), fichas de control, figuritas (estatuillas) de papel cartón, filtros para café de papel, formularios, forros de libro (papelería), fotograbados, fotografías, galeras (tipografía) (galeradas), galvanos, globos terrestres, gluten (cola) para la papelería o la casa, gomas (elásticos) de oficina, gomas de borrar, grabados, grapadoras (papelería), grapas (sujeta papeles o clips) de oficina, hectógrafos, hilos para encuadernación, hojas (papelería), hojas con burbujas, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**

SEGUNDO. Por resolución de las 09:27:11 horas del 2 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar el registro de la marca **TELCEL** según lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2018 el licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:28:39 horas del 2 de abril 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados se indican en el considerando I de la resolución venida en alzada, aclarando que encuentran su sustento en los folios 60 a 63 y 76 del legajo de apelación.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Como hecho con tal carácter, se tienen que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** no logra demostrar con la prueba traída a los autos el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca de fábrica **TELCEL** según el listado de productos de la clase 16 bajo el cual se encuentra inscrita, registro 149401.

TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de la marca **TELCEL** para los productos del listado del registro 149401.

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos que se comprobó el uso en varios países; que su marca es notoria; y que se pretende un registro de mala fe de su marca. Señaló que, como parte de una estrategia de protección de signos notorios en la región, desde el año 2005, su representada cuenta con gran variedad de marcas concedidas, dirigidas a evitar precisamente la asociación empresarial maliciosa, por parte de terceros inescrupulosos que pretendan aprovechar el buen nombre y reputación de la marca a nivel internacional. Con respecto a la notoriedad de su marca señaló que, si bien en Costa Rica como tal no se cuenta con una declaratoria de notoriedad con respecto de este signo, sí se cumple cabalmente con otros requisitos y parámetros indispensables para lograr determinar la verdadera relevancia y

notoriedad del signo. Señaló que está ampliamente comprobado que TELCEL es un gigante de las telecomunicaciones a nivel internacional, aún y cuando su presencia a nivel nacional no ha sido tan amplia como se espera, se encuentra próxima a lanzar su campaña publicitaria con inversiones millonarias. Con respecto a la mala fe del solicitante de la marca TENCEL indicó que la insistencia y sospechosa identidad de marcas que se deriva su solicitud inicial y posterior intento de cancelación marcaría únicamente denota una cosa, mala fe en los negocios al pretender apropiarse de forma indebida de un signo que no le pertenece. Finalmente señaló que, cancelar una marca notoria como la que protege conforme al marco jurídico su representada, abrirá un portillo para que las intenciones desleales del solicitante repercutan directamente en el consumidor, por lo que solicita se proceda a declarar sin lugar la cancelación por falta de uso en contra de la marca TELCEL.

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 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. ...

Un signo constituye propiamente una marca cuando la unión de ese signo con los productos o servicios se posiciona en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

De acuerdo a los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular está obligado o compelido a utilizarla en el comercio para mantener su vigencia, por cuanto si no lo hace impide

antijurídicamente que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y éxito, del signo utilizado como tal. Las marcas, al ser utilizadas o colocadas 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 si por una eventual inopia del titular ocurre la falta de uso, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 indicado.

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

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 registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal desde el voto 0333-2007 y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso y su regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

Así, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de fábrica **TELCEL**, se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como indica el propio apelante, *“Mi representada se encuentra próxima a efectuar actos comerciales de grandes dimensiones dirigidas a competir dentro del mercado de las telecomunicaciones en el país, sin embargo este tipo de gestiones requieren de*

tiempo especial consideración al momento de saltar efectivamente en el mercado.”

La Ley de Marcas reconoce el hecho de que, como parte de la estrategia de consolidación de una empresa en el país, ésta puede registrar sus signos distintivos y diferir su primer uso por un lapso de hasta cinco años, artículo 39 primer párrafo **in fine**. Sin embargo, pasado ese tiempo, la falta de uso alegada por un legítimo interesado puede conllevar a la cancelación del signo. Así, si la empresa titular del signo TELCEL aún no lo ha empezado a usar en el país para el listado de productos de la clase 16 que consta en el registro 149401, mal haría la Administración Registral en mantener su registro, máxime que otra empresa intenta registrar un signo similar para productos de parecida naturaleza. Además, de las propias declaraciones del apelante se infiere que el futuro uso en el país se refiere a otro sector de mercado, especialmente el de las telecomunicaciones, y no el de los productos de la clase 16, referida a papel, cartón y productos de éstos materiales, así como productos de oficina.

Así, no se demuestra el cumplimiento de los requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo en el mercado costarricense).

Sobre la notoriedad del signo que ahora se cancela, o si el registro que pretende la empresa Lenzing Aktiengesellschaft es de mala fe, no son aspectos que puedan tener un peso a la hora de decidir si el signo se cancela o no, ya que la Ley de Marcas prevé la cancelación del signo cuando no haya sido usado, y siendo que el registro 149401 no ha sido utilizado desde su registro y por más de cinco años, lo que procede es su cancelación, no siendo éste el procedimiento para discutir lo que pretende la representación de la empresa apelante

Así, procede declarar sin lugar el recurso planteado, manteniéndose incólume la resolución venida en alzada.

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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:11 horas del 2 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma. 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

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ivc/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91