
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0141-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso (WE) (36)

LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-113185)

Marcas y otros Signos

VOTO 0539-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del doce de setiembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquhett, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San Joaquín de Heredia, Costa Rica, cédula de identidad número 3-426-709, apoderada especial de la empresa **LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.**, sociedad 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, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:49:50 horas del 7 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, al ser las 9:07:09 horas del 17 de agosto del 2017, el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-818-430, representando a la empresa **WEWORK COMPANIES INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca

WE, registro 211796, para proteger en clase 36 “*Administración y arrendamiento de bienes inmuebles*”

SEGUNDO. Que la resolución de las 10:08:37 horas del 23 de agosto del 2017, traslada a la empresa titular **LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.**, la solicitud de cancelación por falta de uso, misma que es contestada por su apoderada especial.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:49:50 horas del 7 de noviembre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: Con base en las razones expuestas... 1) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por... WEWORK COMPANIES INC., contra el signo WE (DISEÑO), Registro No. 211796, el cual protege y distingue: Administración y arrendamiento de bienes inmuebles en clase 36 internacional, propiedad de LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.***”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 10:50:57 horas del 23 de noviembre del 2017, la representación de la empresa **LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios WE, vigente hasta el 19 de agosto del 2021, cuyo titular es **LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.**, en clase 36 para distinguir: “Administración y arrendamiento de bienes inmuebles” (v.f. 18 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que con la prueba aportada no hay certeza de que la marca en cuestión se utilice por el titular y que la misma cumpla con los requisitos establecidos en la legislación, por lo que se declara con lugar la solicitud interpuesta.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega en su apelación que con relación al requisito subjetivo, el denominado Grupo AGRISAL es un conjunto de empresas dedicadas al rubro inmobiliario, desarrollo y operación de proyectos de oficina, comercio y centros comerciales en Centroamérica, el cual se denomina como Agrisal Inmobiliario, y específicamente en Costa Rica se encuentra conformada por dos sociedades, sean Complejo

Riverwalk S.A. y Adince de Costa Rica ADCR, S.A. que a su vez está bajo el control de la sociedad Latinamerican Retail and Offices Management Inc. (titular de la marca en referencia). Siendo que todas las sociedades tienen un vínculo económico y comercial y actúan bajo la denominación de Grupo AGRISAL y en específico Complejo Riverwalk a manejar y utilizar la marca WE, razón por la que dentro de la documentación aportada sobresalen esos nombres, y que las facturas que se aportan tienen relevancia pues dichas personas jurídicas tienen un mismo interés económico al utilizar la marca y desarrollar un posicionamiento de la misma en el sector pertinente.

Que su marca ampara un programa de afiliación exclusivo para los usuarios y arrendatarios del Complejo Inmobiliario ofrecido por la administración de Plaza Tempo en Costa Rica, amparando servicios y su uso por medios publicitarios y campañas de mercadeo, lo cual es demostrado por la documentación aportada. Por otra parte, las fotografías aportadas prueban la promoción de los años 2014 al 2017 en Plaza Tempo y en los establecimientos arrendatarios, donde si existe el uso real y efectivo de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 exclusiva 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.

Es entonces, y conforme a 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, entre estos: Correos electrónicos; publicidad; copias certificadas de factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 06 de octubre del 2014, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S:A del 4 de noviembre del 2014, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 6 de noviembre del 2014, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 20 de enero del 2015, factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 5 de junio del 2015, factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 25 de agosto del 2015, factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 23 de setiembre del 2015, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 6 de octubre del 2014, cotización emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 23 de setiembre del 2015, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 14 de abril del 2016, cotización emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 14 de abril del 2016, Factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 11 de mayo del 2016, cotización emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 11 de mayo del 2016, cotización emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 19 de julio del 2016, factura emitida por Diseños Publicitarios Babel del Oeste S.A a Complejo Riverwalk RW S.A del 27 de julio del 2017, así como copias certificadas de publicidad y fotografías, y

según los requisitos de uso establecidos por la norma se observa que la prueba no es idónea, ni tampoco los argumentos expuestos revierten que el signo estuviera siendo utilizado en los servicios para los cuales fue registrado, sean la protección o distinción de la administración y arrendamiento de bienes inmuebles.

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.

Es entonces que, analizada la normativa y doctrina, conforme al estudio de fondo realizado, considera esta instancia que no existen argumentos suficientes para no confirmar 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderada especial de la empresa **LATINAMERICAN RETAIL AND OFFICES MANAGEMENT INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial de las 9:49:50 horas del 7 de noviembre del 2017, la que en este acto se **confirma**, debiendo cancelarse por falta de uso la marca **WE**, registro 211796, clase 36. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Maut/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC