

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0258-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso contra la marca 
ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL. DE C.V., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2005-2773, 115412)
Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0610-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor de edad, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:22 horas del 13 de marzo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, en el caso concreto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad 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 servicios , bajo el registro marcario **160534**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y composición de comunicaciones escritas, marketing”, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 09:28:45 horas del 22 de diciembre de 2018, dio traslado de la solicitud a la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V.**, a efecto de que en el plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución proceda a pronunciarse para que demuestre su mejor derecho, y aporte la prueba pertinente. La representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V.**, se apersona al proceso mediante escrito presentado al Registro el 15 de febrero del 2018, y se refiere a la solicitud de cancelación presentada, argumentando que su marca , es notoria, y el signo **TENCEL** de la solicitante constituye una reproducción de un signo altamente conocido como es la marca **TELCEL**, se fundamenta en el artículo 8 inciso e) y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de París. Asimismo, señala que la empresa solicitante actúa de mala fe al pretender apropiarse de forma indebida de un signo que no le pertenece.

La Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 14:54:22 horas del 13 de marzo del 2018, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de servicios “**telcel (diseño)**”, registro **160534**, en clase 35, perteneciente a la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos del Órgano a quo, se tiene por acreditado el no uso de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la

Ley de Marcas. Al respecto estableció lo siguiente:

“... En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende cancelar depende de circunstancias ajenas al titular marcario...

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional...

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha que dado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

...

*Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) se procede a cancelar por no uso el registro N 160534, marca TELCEL (DISEÑO) ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, **hacer un uso efectivo y real de su marca y lograr demostrar en el expediente mediante documentación real y efectiva el uso. ...**”.* (la negrita es del original).

Con respecto a la mala fe señalada por el titular de la marca inscrita, así como el riesgo de confusión o la asociación empresarial, el Registro resolvió:

“... doctrinalmente, en relación a la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

“... La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. (...) Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud.” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639.

Así las cosas, se tiene que no se aportó material probatorio para determinar de forma fehaciente la mala fe invocada, de hecho no constan en el expediente indicios que permitan concluir tal afirmación, por lo que en este caso, no se logra probar la mala fe del solicitante de la cancelación.

Temas como el riesgo de confusión o la asociación empresarial deben conocerse en un proceso diferente ya que en el que ahora se discute, solo debe conocerse si la marca se encuentra o no en uso de conformidad a los establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. ...”

En lo que atañe a la notoriedad de la marca alegada por el representante de la empresa solicitante **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, el Registro estableció lo siguiente:

“... este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, ya que en el expediente no consta prueba suficiente para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley

de Marcas ...; el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto, no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta instancia el reconocer la notoriedad de la marca TELCEL (DISEÑO)..."

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 uso 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.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley, se debe realizar la siguiente observación: A la fecha de la resolución de la presente solicitud, se tiene como aspecto evidente la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, aprobada el 15 de diciembre del 2015, publicada en el alcance número 54 de la gaceta número 69 del 8 de abril del 2016. Indica la citada normativa procesal en su transitorio I, que los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en vigencia del Código se tramitarán, en cuanto sea posible ajustándolo a la nueva legislación, aplicando las nuevas disposiciones y armonizándolas en cuanto cumpliera con las actuaciones practicadas.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento en los folios 62v y 63v del legajo de apelación.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Como hechos con tal carácter se tienen los siguientes:

1.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no aporta prueba con la que demuestre el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de servicios “**telcel (diseño)**”, inscrita bajo el registro marcario **160534**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y*

composición de comunicaciones escritas, marketing”, de su propiedad.

2.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no demuestra la notoriedad de la marca de servicios **“telcel (diseño)”**, inscrita bajo el registro marcario **160534**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: *“servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y composición de comunicaciones escritas, marketing”*, de su propiedad.

3.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no demuestra la mala fe en la inscripción de la marca de fábrica y servicios **“TENCEL”**, en trámite de registro, en las clases 16 y 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.”

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso 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 una **“falta de uso”** de la marca, puede producirse la **cancelación** o **caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Órgano **a quo**, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, razón por la cual no resulta válido el agravio del apelante en el sentido de que la carga de la prueba la tiene el solicitante de la cancelación por falta de uso.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”

“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”

Siendo, así las cosas, 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 servicios,  , se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como fue analizado, la aquí apelante se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo y asimismo que se demostró su uso en otros países, siendo que claramente en nuestra legislación la demostración del uso debe ser territorial, sea en Costa Rica, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debiendo agregarse además que el titular del signo que nos ocupa en su momento oportuno, pudo haber aportado la prueba correspondiente para

demostrar 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 virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que la marca de servicios, , registro **160534** (no se presentó ninguna prueba a los autos), esté siendo usada para los productos que protege y distingue en la clase 35 de la nomenclatura internacional, sean: *“servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y composición de comunicaciones escritas, marketing”*.

En segunda instancia tampoco se presentó ningún tipo de prueba para mejor resolver que acreditara el uso real y efectivo de la marca inscrita.

Por lo anterior, considera este Tribunal que en el caso que nos ocupa no existe ningún tipo de prueba en el expediente para demostrar el uso de la marca inscrita de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por el órgano a quo, ya que ante tal situación no se demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica **“telcel (diseño)”** en Costa Rica, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**

En lo que respecta al agravio del apelante en el sentido de que la marca de servicios inscrita, , debe este Tribunal señalar que no consta en el expediente prueba alguna en ese sentido que le otorgue a dicha marca el status de notoriedad, razón por la cual este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar por falta de prueba la declaratoria de notoriedad de la marca , de conformidad con lo que establece nuestra legislación

marcaria. En razón de ello, no puede afirmarse que estamos ante una marca notoria de conformidad con los artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad del signo alegado por su titular.

Por otra parte, en lo que atañe al agravio del apelante en cuanto a que se pretende un uso de mala fe de su marca por parte del solicitante de la marca “TENCEL” dada la insistencia y sospechosa identidad de marcas que se deriva su solicitud inicial y posterior intento de cancelación marcaria lo que únicamente denota una cosa, mala fe en los negocios al pretender apropiarse de forma indebida de un signo que no le pertenece. Este Tribunal es del criterio al igual que el Órgano a quo en cuanto a que no se aportó a los autos material probatorio para determinar de forma fehaciente la mala fe alegada, y en este sentido no constan en el expediente indicios que permitan concluir tal afirmación, por lo que, en este caso, no se logra probar la mala fe del solicitante de la cancelación por falta de uso presentada.

Finalmente, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro en cuanto al alegado riesgo de confusión o asociación empresarial, al indicar:

“... Temas como el riesgo de confusión o la asociación empresarial deben conocerse en un proceso diferente ya que en el que ahora se discute, solo debe conocerse si la marca se encuentra o no en uso de conformidad a los establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. ...”

En razón de lo todo lo anterior, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial dado que, el titular del signo marcario de mérito no presentó a los autos prueba que demuestre el uso del signo en las condiciones anteriormente citadas. Únicamente se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo con prueba idónea que demuestre el real y efectivo uso

en Costa Rica de la marca de servicios  para los productos que protege y distingue en

la clase 35 de la nomenclatura internacional, sean: “*servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y composición de comunicaciones escritas, marketing*”, y aún más que este uso pueda verificarse y demuestre a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente en el comercio costarricense, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala la ley, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio), es decir que dependiendo del producto que identifique exista intensidad en el uso.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y, asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el producto que protege y distingue la marca en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 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 14:54:22 horas del 13 de marzo del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se cancele la marca de servicios “**telcel (diseño)**”, bajo el registro marcario **160534**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de registro, transcripción y composición de comunicaciones escritas, marketing*”, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** 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

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91