
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0332-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA “TELCEL”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2-115415)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0664-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con diez minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Lago Zurich 25 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 **9:50:09 horas del 7 de mayo de 2018**.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2018, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de

identidad 1-679-960, en representación de **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de Austria, con domicilio en Werkstr 2, 4860 Lenzing, Austria, presentó acción de cancelación por falta de uso de la marca **“TELCEL”** con registro **149352** inscrita a nombre de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** en razón de que su representada solicitó el registro de la marca **“TENCEL”** en clases 16 y 35 internacional, lo cual se tramita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente **2017-7592**.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad resolvió cancelar por falta de uso el signo **TELCEL** en razón de que no se demostró en forma fehaciente y mediante documentación idónea su notoriedad. Tampoco aportó prueba que acredite su uso real y efectivo en el comercio costarricense, o que su no uso dependiera de circunstancias ajenas a su titular, o que éste ha hecho un esfuerzo real por colocar en el mercado nacional los productos que la marca pretende proteger y distinguir.

Respecto de lo resuelto por la autoridad registral, el **licenciado Montero Sequeira** alega que su representada forma parte de un conglomerado marcario de primer nivel en la región, el grupo América Móvil que es el mayor proveedor de comunicación celular en Latinoamérica y tercer lugar a nivel mundial, y que TELCEL es una empresa líder en telecomunicaciones en México.

Agrega el recurrente que, a pesar de no contar con una declaratoria de notoriedad en Costa Rica, si se cumple cabalmente con otros requisitos y parámetros indispensables para determinar la verdadera relevancia y notoriedad del signo.

Afirma que, aunque la presencia de su signo a nivel nacional no ha sido tan amplia, se encuentra próxima a lanzar su campaña publicitaria con inversiones millonarias. Aunado a

ello, su registro TELCEL se mantiene vigente a nivel nacional, con lo que salva con prioridad su derecho al uso exclusivo en esta clase.

Manifiesta que el Convenio de París extiende la protección de signos notorios al campo internacional y por ello no puede tomarse en cuenta de forma estricta el principio de territorialidad cuando se habla de marcas notorias a escalas masivas y en aplicación de su artículo 6, no se requiere de forma indispensable que el signo sea usado en el país en que se alega nulidad, por lo que no es necesaria la prueba de uso anterior.

Concluye el apelante que la mala fe del solicitante de cancelación por falta de uso de su marca se debe analizar en este caso por la similitud de las marcas y el aprovechamiento injusto de la reputación y posicionamiento de TELCEL ya que se encuentra contemplada como una causal de rechazo de cualquier solicitud de marca.

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

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TELCEL** (diseño)” registro 149352 a nombre de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** desde el 27 de agosto de 2004 y vigente hasta el 27 de agosto de 2024, en clase 35 (folio 33 de legajo de apelación)
- 2) Que la empresa accionante **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT** se encuentra legitimada en virtud de que se tramita en el expediente 2017-07592 (folio 40)

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no han sido demostrados los siguientes hechos:

- 1) Que la marca “**TELCEL** (diseño)” inscrita con registro 149352 en clase 35, haya sido reconocida como notoria en algún país miembro del Convenio de París.
- 2) Que el titular del registro 149352 haya acreditado su uso en el territorio nacional para los servicios en que se encuentra inscrita.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud de cancelación por falta de uso propuesta por la empresa **Lenzing Aktiengesellschaft**, en razón de que el titular del signo “TELCEL” no aportó algún elemento probatorio que lograra demostrar; de forma contundente y objetiva, su notoriedad o su uso en el comercio costarricense; o al menos, que su uso dependió de circunstancias ajenas, o que realizó un esfuerzo real por colocar sus productos o servicios en el mercado nacional, tal como lo establece el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas).

Al respecto, 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 ese signo. Es de este modo que 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.

En caso contrario, sea, que el signo **no sea usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley.

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.

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en el **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 (...)”

En nuestro país, sobre el 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.

(...)

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados.

(...)

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.

(...)

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**)

A pesar de lo anterior, reconoce este Tribunal que existen en la Ley de Marcas algunas eximentes, que permiten justificar el no uso de los signos y, en consecuencia, no existiría fundamento para su cancelación por este motivo:

Artículo 41° . Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE C.V., **no aportó algún elemento probatorio con el que lograra demostrar; de forma contundente y objetiva, la notoriedad de su marca; o su uso en el comercio costarricense** o; al menos, que esa falta de uso se haya producido por circunstancias ajenas a su voluntad, tal como lo permite el artículo 41 de la Ley de citas.

Por el contrario, se advierte que el desarrollo que la empresa titular hace en sus agravios sobre el concepto de **notoriedad** es de orden general, y no concentra ningún esfuerzo en la delimitación particular; con prueba fehaciente, que permita a esta Autoridad reconocer ese atributo en su marca **TELCEL**.

Adicionalmente, resulta extraño para este Órgano de Alzada que la recurrente pretenda defender su marca manifestando que: *su representada es una empresa líder en telecomunicaciones en México y que forma parte de un conglomerado marcario de primer nivel en la región que es el mayor proveedor de comunicación celular en Latinoamérica y tercer lugar a nivel mundial*, cuando realmente el objeto de protección del signo cuestionado -en nuestro país- en términos generales es: *servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina* (ver folio 33 de legajo de apelación) establecidos en la clase 35 de la Nomenclatura Internacional, que en modo alguno se relacionan con el giro comercial que -según él mismo indica- tiene de su representada.

De este modo, concluye este Tribunal que el titular hizo una defensa muy limitada de su signo, siendo que carecen de interés sus alegatos en el sentido de que; a pesar de que su signo no tiene presencia en Costa Rica, su representada “...se encuentra próxima a lanzar su campaña publicitaria con inversiones millonarias...” y que conserva su derecho mediante el registro del signo TELCEL, con lo que salva con prioridad su derecho de exclusiva, toda vez que lo correspondiente es que aportara elementos probatorios que acrediten el uso relevante, o la notoriedad de su signo para los servicios para los cuales se encuentra inscrito -no para **telecomunicaciones** o más específicamente en **comunicación celular-** y no pretender que el simple hecho de encontrarse inscrito le justificara para continuar ostentando ese derecho.

El recurrente debió demostrar que se ha utilizado su marca en forma real, efectiva, relevante y “...en el sector del mercado para el que fue concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo...”, lo cual no sucedió en este caso y por ello no se observa el cumplimiento de los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el **Voto 1139-2009** transcrito parcialmente líneas atrás.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira** en representación 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 **9:50:09 horas del 7 de mayo de 2018**, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas de derecho y jurisprudencia invocadas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira** en representación 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 **9:50:09 horas del 7 de mayo de 2018**, la cual SE CONFIRMA, para que se cancele por falta de uso su signo **“TELCEL”** con **registro 149352**. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/CJVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez suplente Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de febrero de 2019.-