

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0331-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “telcel (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2003-6493 (registro 115419)

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

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0669-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la 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.**, sociedad 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 10:26:44 horas del 7 de mayo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre del 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, 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 fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, bajo el registro marcario 149354, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “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 modelar; 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 al agua fuerte; 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]; chinhetas [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; cosedora [encuadernadoras] [papelería]; cromolitografías; cromos; cuadernos; cuadrados [reglas]; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros de componer [imprenta]; 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 encuadernaciones; hojas [papelería]; hojas con burbujas”, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.***

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:26:44 horas del 7 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, I) No se reconoce la notoriedad de la marca TEL CEL (DISEÑO), propiedad de**

*ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V. II) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en calidad de Apoderado Especial de LEZING AKTIENGESELLSCHAFT, contra el registro del signo distintivo “**TELCEL (DISEÑO)**”, registro No. 149354, respecto a toda la lista de productos en clase 16 internacional que se describió en autos, propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L DE C.V. Se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su reglamento a costa del interesado. ... NOTIFIQUESE. ... ”. (Las negritas son del original)*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de mayo de 2018, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

CUARTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que

como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento en los folios 37 al 42 del legajo de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro marcario 149354, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*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 modelar; 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 al agua fuerte; 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 [papelaría]; 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]; chinhetas [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; cosedora [encuadernadoras] [papelaría]; cromolitografías; cromos; cuadernos; cuadrados [reglas]; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros de componer [imprenta]; 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] [papelaría]; falsillas [papelaría]; fichas [papelaría]; fichas de control; figuritas [estatuillas], de papel cartón; filtros para café de papel; formularios; forros de libro [papelaría]; fotografiados; fotografías; galeras [tipografía] [galeradas]; galvanos; globos terrestres; gluten [cola] para la papelería o la casa; gomas [elásticos] de oficina; gomas de borrar; grabados; grapadoras [papelaría]; grapas [sujeta papeles o clips] de oficina; hectógrafos; hilos para

encuadernaciones; hojas [papelería]; hojas con burbujas”, de su propiedad.

2.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, la notoriedad de la marca de fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro marcario 149354, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue los productos antes indicados, de su propiedad.

3.- Que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, 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**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, registro 149354, inscrita el 27 de agosto de 2004, 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...”

...

Contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado 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 la marca “TELCEL (DISEÑO)”, registro No. 149354, 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. ...”.

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.

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 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 fábrica “telcel (DISEÑO)”, 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, incumpliéndose 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 fábrica “telcel (DISEÑO)”, registro 149354 (no se presentó ninguna prueba a los autos), esté siendo usada para los productos que protege y distingue en la clase 16 de la nomenclatura internacional, sean: “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 modelar; 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 al agua fuerte; 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]; chinhetas [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; cosedora [encuadernadoras] [papelería];

cromolitografías; cromos; cuadernos; cuadrados [reglas]; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros de componer [imprenta]; 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]; fotografiados; 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 encuadernaciones; hojas [papelería]; hojas con burbujas".

En segunda instancia tampoco se presentó ningún tipo de prueba para mejor resolver que acreditará 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 fábrica inscrita “**telcel (DISEÑO)**” es notoria, 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 “**telcel (DISEÑO)**” 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 fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, registro 149354, para los productos que protege y distingue en la clase 16 de la nomenclatura internacional, sean: “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 modelar; 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 al agua fuerte; 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]; chinhetas [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; cosedora [encuadernadoras] [papelería]; cromolitografías; cromos; cuadernos; cuadrados [reglas]; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros de componer [imprenta]; 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 encuadernaciones; hojas [papelería]; hojas con burbujas”, 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.

QUINTO. 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 10:26:44 horas del 7 de mayo de 2018, la que en este acto se confirma, para que se cancele la marca de fábrica “**telcel (DISEÑO)**”, bajo el registro marcario 149354, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*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 modelar; 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 al agua fuerte; 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 [papelaría]; 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]; chinhetas [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; cosedora [encuadernadoras] [papelaría]; cromolitografías; cromos; cuadernos; cuadrados [reglas]; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros de componer [imprenta]; 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] [papelaría];

falsillas [papelaría]; fichas [papelaría]; fichas de control; figuritas [estatuillas], de papel cartón; filtros para café de papel; formularios; forros de libro [papelaría]; 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 [papelaría]; grapas [sujeta papeles o clips] de oficina; hectógrafos; hilos para encuadernaciones; hojas [papelaría]; hojas con burbujas”, 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza 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 marzo de 2019.-

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91