

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0321-TRA-PI

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

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 1999-9280, registro 123995)

TELEFÓNICA, S.A., apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0678-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0718, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en La Gran Vía, 28, 28013, España, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:31 horas del 20 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de setiembre de 2016, la licenciada **Melissa Mata Agüero**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1435-0326, en su condición de apoderada especial de la empresa **doTERRA HOLDINGS, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**terra (DISEÑO)**”, inscrita el 12 de marzo de 2001, bajo el registro 123959, para

proteger y distinguir, en la clase 16 de la nomenclatura internacional: *“papel y artículos de papel, no incluidos en otras clases, cartón y artículos de cartón, no incluidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”*, propiedad de la empresa **TELEFONICA, S.A.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:57:31 horas del 20 de abril de 2017, 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, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MELISSA MATA AGÜERO, en calidad de Apoderado Especial de doTERRA HOLDINGS LLC, contra el registro del signo distintivo TERRA (diseño), registro No. 123959, el cual protege y distingue: “Papel y artículos de papel, no incluidos en otras clases, cartón y artículos de cartón, no incluidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.” en clase 16 internacional, propiedad de TELEFONICA S.A. Se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículos (sic) 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 día 11 de mayo de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en

representación de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, apeló la resolución referida sin expresar agravios.

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 la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**terra (DISEÑO)**”, bajo el registro número **123959**, inscrita desde el 20 de marzo de 2001 y vigente hasta el 12 de marzo de 2021, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*papel y artículos de papel, no incluidos en otras clases, cartón y artículos de cartón, no incluidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés*”, propiedad de la empresa **TELEFONICA, S.A.** (ver folios 42 y 43 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca

de fábrica “**dōTERRA**”, tramitada bajo el expediente número 2016-6750, presentada el 12 de julio de 2016, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“material impreso, guías y manuales impresos; publicaciones impresas; productos de papel y cartón y artículos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; papelería; revistas; periódicos; publicaciones periódicas; libros; carpetas; encuadernadores; calendarios”*, propiedad de la empresa **DOTERRA HOLDINGS, LLC.** (ver folio 44 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. Que la representante de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, la licenciada **María Vargas Uribe**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 11 de mayo de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las 08:30 horas del 25 de setiembre de 2017.

CUARTO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:31 horas del 20 de abril de 2017.

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 la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:31 horas del 20 de abril de 2017, la cual se confirma, para que se cancele la marca de fábrica “**terra (DISEÑO)**” para los productos que protege y distingue, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, sean: *“papel y artículos de papel, no incluidos en otras clases, cartón y artículos de cartón, no incluidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”*, inscrita bajo el registro 123959. Se da por

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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