
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0352-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de servicios TELCEL

Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2003-6482 registro 149356)

Marcas y otros signos

VOTO 0683-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, 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., 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 15:30:16 del 13 de marzo del 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre del 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Lenzing Aktiengesellschaft, 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 **TELCEL**, registro 149356, la cual protege y distingue en clase 35: Agencias de importación-

exportación; agencias de información comercial; agencias de informaciones comerciales; agencias de publicidad; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; alquiler de material publicitario; análisis del precio de costo; asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda [investigación] de mercados; compilación de datos en un ordenador central; complicación de datos en un ordenador central; consultas para la dirección de negocios; consultas profesionales de negocios; consultas sobre problemas de personal; contabilidad; contratación de personal; correo publicitario; cubicación de la madera [valoración de la madera sin talar]; decoración de escaparates; demostración de productos; difusión [distribución] de muestras; difusión de anuncios publicitarios; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; dirección profesional de negocios artísticos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos; impresos, muestras]; distribución difusión de muestras; elaboración de declaraciones fiscales; elaboración de estados de cuentas; estimaciones en materia de lana; estimaciones en negocios comerciales; estudio de mercados; fijación de carteles [anuncios]; gerencia administrativa de hoteles; gestión de ficheros informáticos; información estadística; informaciones de negocios; informes de negocios; investigación [búsqueda] de mercados; investigaciones [búsquedas] para negocios; investigaciones para negocios; localización de vagones de mercancías por ordenador; oficinas de empleo; organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; organización de ferias con fines comerciales o de publicidad; peritajes en negocios; peritajes en negocios; preparaciones de hojas de pago; previsiones económicas; promoción de venta [para terceros]; proyectos [asistencia en la dirección de negocios] publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad; puesta al día de documentación publicitaria; relaciones públicas; reproducción de documentos; reproducción por heliografía; servicios de abono a periódicos [para terceros]; servicios de asesores para la dirección de empresas; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; servicios de

contestaciones telefónicas [para abonados ausentes]; servicios de dactilografía; servicios de estenografía [taquigrafía]; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; servicios de realojamiento para empresas; servicios de secretariado; sistematización de datos en un ordenador central; sondeos de opinión; teneduría de libros; transcripción de comunicaciones; tratamientos de textos; ventas en pública subasta; verificación de cuentas, propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Por resolución de las 15:30:16 del 13 de marzo del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar la marca **TELCEL** registro 149356, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de la lista de servicios de la clase 35 que distingue.

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 registro 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 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. En cuanto 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.

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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados se indican en el considerando I de la resolución venida en alzada, aclarando que encuentran su sustento en los folios 36 y 37 del legajo de apelación.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hecho con tal carácter, se tienen que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, haya efectuado un uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca **TELCEL** según el listado de servicios de la clase 35 bajo el cual se encuentra inscrita, registro **149356**.

SEXTO. 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, 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.”

Este Tribunal en varios votos a dimensionado el uso que contempla este artículo como aquella unión que se origina cuando se acopla el signo con los productos o servicios que la representa y logra adquirir esa identificación del consumidor.

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 acceder, con mejor provecho y suceso del signo como tal. Las marcas cumplen una 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 en el 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, según está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo.

Asimismo, conforme 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 demuestre 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 “**TELCEL**”, que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, toda vez que , la aquí apelante se limitó a decir que utiliza la marca y la ha puesto en funcionamiento en otros países, pero sin demostrar realmente ese uso , siendo que claramente en nuestra legislación, la prueba del uso debe ser territorial, sea en Costa Rica, incumplándose 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 comprobar 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 expresar con prueba contundente que la marca de servicios “**TELCEL**”, registro **149356**, esté siendo usada para los servicios que protege y distingue en la clase 35 de la nomenclatura internacional, citados.

En lo que respecta al agravio del apelante, dirigido a afirmar que la marca de servicios inscrita “**TELCEL**” es notoria, debe este Tribunal señalar que no consta en el expediente elementos que puedan valorarse en ese sentido que le otorguen a dicho signo 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**” 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 reconocer la notoriedad del signo alegado por su titular.

Por otra parte, en lo que atañe al 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 marcaría 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, 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 puede acreditar la mala fe del solicitante de la cancelación por falta de uso presentada.

Por todo lo anteriormente expuesto se comparten 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 los servicios que protege y distingue la marca en discusión no se están comercializando ni brindando en el mercado costarricense, 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

15:30:16 del 13 de marzo del 2018, la que en este acto se confirma, para que se cancele la marca de servicios “**TELCEL**”, bajo el registro marcario 149356, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM