
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0278-TRA-PI

SOLICITUD CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

“GN”

TODO MOTOR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2013-3305)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0729-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuatro minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Suarez Castro, cédula de identidad 1-0838-0978, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TODO MOTOR S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-193068, con domicilio social en Alajuela, Grecia 50 metros norte del Banco Nacional, Bufete Suarez y Asociados, contra la Registro de la Propiedad Industrial de las 14:31:25 horas del 26 de marzo de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Simón Valverde Gutiérrez, de calidades citadas y en su condición de apoderado especial de la empresa **GEN TRADING CO., LTD.**, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del signo marcario

“GN” registro 230691, en clase 12 internacional, que protege: “Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea o acuática, motocicletas, cuadro ciclos, bici motos, side by side (tractomulas), y cualquier tipo de vehículo terrestre”, propiedad de la compañía **TODO MOTOR S.A.**

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:09:27 horas del 30 de enero de 2020, dio traslado por un plazo de un mes a la compañía titular **TODO MOTOR S.A.**, del signo marcario “GN” registro 230691, para que demostrara ejercer su mejor derecho, notificación que fue realizada el 12 de febrero de 2020.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:31:25 horas del 26 de marzo de 2020, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEN TRADING CO., LTD.**, contra el registro del signo distintivo “GN” registro 230691, en clase 12 internacional, propiedad de la compañía **TODO MOTOR S.A.**, al no apersonarse esta empresa al proceso y comprobar el uso real y efectivo del signo marcario objetado.

Inconforme con lo resuelto, el señor Roberto Suarez Castro, para el 20 de abril de 2020, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TODO MOTOR S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Que en la resolución que da traslado a la solicitud de la sociedad GEN TRADING CO LTD, se menciona que fue debidamente notificada al señor Alejandro Suarez Castro, el 12 de febrero de 2020 por correos de Costa Rica, como tesorero y erróneamente menciona la resolución que ostenta la representación judicial y extrajudicial de la sociedad como tesorero. Sin embargo, si bien el señor Suarez es tesorero de la sociedad, no tiene ningún tipo de representación, autoridad o poder, si no actúa en conjunto con la secretaria Claudia Ureña Gutiérrez, como así lo dice la

inscripción en el Registro Mercantil. Situación que genera un vicio de nulidad absoluta en la notificación.

2. Que ni su hermano Alejandro, ni en el bufete donde está el domicilio social de la empresa, nunca se recibió ese auto de traslado
3. Que al indicar dicha personería registral que el tesorero y secretario tiene la representación judicial y extrajudicial, se hace a la luz de la cláusula de la Administración indicada más arriba y es así como debió haberla analizado la autoridad registral con la personería a la vista, donde evidentemente se dio un error involuntario de falta de cuidado, pero que causó indefensión a su representada.
4. La notificación realizada por Correos de Costa Rica posee un vicio de nulidad absoluta, ya que en forma individual el señor Alejandro Suarez Castro no posee las facultades suficientes para actuar por parte de su representada para recibir esa notificación.
5. Que esa notificación pudo haber sido recibida erróneamente por un mesero, una cajera o un cocinero, en un lugar que evidentemente no era el domicilio social de su representada y que se encuentra a 500 metros de la oficina de correos y 50 metros al oeste de la Estación de Bomberos de Grecia, totalmente al otro lado de la ciudad.
6. Que la marca GN de su propiedad, sí ha sido utilizada constantemente en un plazo no mayor de un año que demuestra con la factura adjunta, por lo que la presente acción carece de fundamento legal, debiéndose rechazar de plano.
7. Agrega, que su representada no importa motocicletas de la marca GN desde el año 2014-2015, lo cual no es lo mismo que venderlas y utilizar su marca, por dar un ejemplo que aclare esa nebulosa, en este momento todavía su representada tiene motos 0 K modelos 2015-2017 a la venta.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 21 de

octubre de 2013, la marca de comercio “GN” registro N°230691, a favor de la empresa **TODO MOTOR S.A.**, para proteger en clase 12 internacional: “Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea o acústica, motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, side by side (tractomulas), y cualquier tipo de vehículo terrestre”.

2. Que mediante auto de las 11:09:27 horas del 30 de enero de 2020, se le comunicó a la compañía **TODO MOTOR S.A.**, titular del signo distintivo “GN” registro **230691**, el auto de traslado de la acción de cancelación por falta de uso. Notificación realizada el 12 de febrero de 2020. (folios 16 y 17 expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente a partir del Voto 333-2007 y subsiguientes, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Bajo esta tesis, es importante entrar al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas, que resulta fundamental para el presente caso, manifestando lo siguiente:

“...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, de ahí que, con el uso de la marca se da la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Como bien se sabe y se infiere de los artículos 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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, terceras personas pueden solicitar su cancelación y apropiarse con mejor provecho y suceso de ese signo. 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 de la ley en mención.

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, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece 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, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso.

Así las cosas y analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, este Tribunal advierte que tal y como se desprende de los autos el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:09:27 horas del 30 de enero de 2020, procedió a dar el traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a la compañía titular **TODO MOTOR S.A.**, del signo marcario “GN” registro 230691, para que demostrara ejercer su mejor derecho, concediéndole para dichos efectos el plazo de un mes. Notificación realizada el 12 de febrero de 2020.

No obstante, el titular del signo objetado no se apersonó al proceso en primera instancia, y por tanto, no demostró ejercer el uso real y efectivo del signo conforme lo dispone nuestra normativa jurídica dentro del territorio costarricense. Razón por la cual el Registro de la Propiedad Industrial, procede a acoger la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, apoderado especial de la empresa **GEN TRADING CO., LTD.**, contra el signo distintivo “GN” registro 230691, en clase 12 internacional, propiedad de la compañía **TODO MOTOR S.A.**, mediante resolución de las 14:31:25 horas del 26 de marzo de 2020.

Luego de notificada la resolución final supra indicada el 16 de abril de 2020 a la compañía **TODO MOTOR S.A.**, con acuse de recibido AC502233457CR por el señor Alejandro Suarez Castro, conforme se desprende de folio 25 del expediente principal, que firma el acta de entrega de Correos de Costa Rica, se apersona al expediente el señor Roberto Suarez

Castro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de dicha sociedad, quien en tiempo y forma interpone recursos de revocatoria con apelación en contra de dicho pronunciamiento, manifestando dentro de sus agravios que la resolución de traslado que le fue notificada 12 de febrero de 2020 (AC502232859CR) al señor Alejandro Suarez Castro erróneamente menciona que dicho señor ostenta la representación judicial y extrajudicial de la sociedad como tesorero. Sin embargo, si bien el señor Suarez es tesorero de la sociedad, no tiene ningún tipo de representación, autoridad o poder, si no actúa en conjunto con la secretaria Claudia Ureña Gutiérrez, como así lo dice la inscripción en el Registro Mercantil, situación que genera un vicio de nulidad absoluta en la notificación.

Al respecto, cabe señalar al apelante que el artículo 20 de la Ley de notificaciones a personas jurídicas, señala: “...Si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes.”, así mismo el numeral 10 del mismo cuerpo normativo, indica que la notificación se tiene por realizada:

“Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersona al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la notificación a todas las partes.

Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad.

Las partes y demás personas presentes en las audiencias quedarán notificadas de todas las resoluciones dictadas en ella. A los ausentes se les aplicará la notificación automática.”

De la normativa transcrita, queda claro que tanto el traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso, así como el dictado de la resolución final de este proceso se hicieron correctamente, por ende, no existe ni se configura un vicio de nulidad absoluta en la notificación realizada.

Lo anterior, aunado a que conforme lo dispone el numeral 32 del Código Procesal Civil la procedencia de la nulidad prospera únicamente si hay indefensión, por lo que, con el apersonamiento del presidente de la empresa **TODO MOTOR S.A.**, presentando los recursos respectivos, contó con la oportunidad procesal de presentar la prueba de uso necesaria para que este Tribunal, revoque la resolución. Razón por la se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Por otra parte, no lleva razón el recurrente al señalar que el señor Alejandro Suarez Castro no sea apoderado de la sociedad, ya que a folios 30 y 31 del expediente donde consta la personería jurídica de la sociedad, se indica que el tesorero y secretaria actuando conjuntamente tienen las mismas facultades que el presidente. Razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo. Además, tal como se indicó, el artículo 20 de la Ley de notificaciones a personas jurídicas, es claro al establecer que si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes, sea en el caso que se discute en la persona del señor Alejandro Suarez.

Por otra parte, no podemos obviar que el presidente de la sociedad **TODO MOTOR S.A.**, en tiempo y forma interpone revocatoria con apelación y primero se refiere a la nulidad por falta de notificación y luego alega que la marca GN de su propiedad, ha sido utilizada constantemente en un plazo no mayor de un año y presenta como prueba de uso, dos declaraciones juradas donde los comparecientes dicen, que hace un año vendieron la última motocicleta GN, y que además todavía su mandante tiene motos 0 K modelos 2015-2017 a la venta.

Cabe indicar, que en cuanto a las declaraciones jurada, ya este Tribunal ha determinado en reiteradas ocasiones que, según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe razonablemente afirmar que no se logra el resultado de probanza idónea, debido a que los hechos debatidos son de imposible comprobación mediante la recepción de simples manifestaciones, que no aportan de manera representativa y objetiva aspectos que den una clara luz acerca de la verdad real de los hechos debatidos, sea, un margen real de la actividad económica ejercida con la marca dentro del tráfico mercantil.

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que esgrime la recurrente, es importante indicarle que las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **TODO MOTOR S.A.**, resulta insuficiente para demostrar el uso del signo marcario “GN”, conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas, lo cual implica para este Tribunal, que se deba confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

A pesar de todo lo expuesto, este Tribunal mediante resolución de las 09:00 hora del 26 de junio de 2020, le confiere audiencia a la compañía **TODO MOTOR S.A.**, a efectos de que presentara alegatos y otras pruebas pertinentes para defender la marca, no obstante, el apelante no aprovechó la audiencia conferida de 15 días dada por este Órgano de alzada, por lo que, ante la falta de nuevos elementos para valorar, se debe confirmar lo apelado, conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículos 20 y 10 de la Ley de Notificaciones, siendo que estuvo bien notificada la empresa titular de la marca que se pretende cancelar y, no se ofreció prueba de un uso real y efectivo del signo debiéndose mantener el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Suarez Castro, en su

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TODO MOTOR S.A.**, contra la Registro de la Propiedad Industrial de las 14:31:25 horas del 26 de marzo de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Suarez Castro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **TODO MOTOR S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:31:25 horas del 26 de marzo de 2020, la cual se confirma, para que se cancele la marca de comercio “GN” registro N°230691, cuyo titular es la empresa **TODO MOTOR S.A.**, en clase 12 internacional, que protege: “Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea o acústica, motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, side by side (tractomulas), y cualquier tipo de vehículo terrestre”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.91