



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0176-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “E CREDIT SOLUCIONES”**

**COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-1162, 219034, 2-92644)**

**Marcas y otros signos distintivos.**

## ***VOTO N° 1056-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del primero de diciembre de dos mil quince.***

**Recurso de apelación** interpuesto por el **José Hans Ramírez González**, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-359-745, en calidad de apoderado de **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-005115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del catorce de enero de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2014, el señor **José Hans Ramírez González**, de calidades y en la representación indicada, promovió acción de cancelación por falta de uso del **Registro No. 219034** de la marca **“E CREDIT SOLUCIONES”**, perteneciente a la empresa **E CREDIT SOLUCIONES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-597307 que protege y distingue **“Servicios asuntos**



*financieros*”, en clase 36 de la clasificación internacional, en razón de haber solicitado el registro del nombre comercial “**C REDI SOLUCIONES (DISEÑO)**”, con establecimiento comercial dedicado a la actividad financiera, específicamente descuento de facturas, crédito y seguimiento de carteras, que fue tramitada bajo el expediente número 2014-3040, siendo que, en razón de la naturaleza de ambos procedimientos, el Registro conoció de la solicitud de cancelación por falta de uso en expediente separado bajo el número 2/92644.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:31:45 horas del 25 de setiembre de 2014, procedió a dar traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**E CREDIT SOLUCIONES**” a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

**TERCERO.** Dentro del término conferido se apersonó el señor Luis Sergio Ruiz Palza, con cédula 8-0096-583, en defensa de los derechos de la titular del signo cuya cancelación se solicita E CREDIT SOLUCIONES, S.A.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del catorce de enero de dos mil quince, se ordenó el archivo de la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por **COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY, S.A.**, al considerarla improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Marcas.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, el señor Ramírez González en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.



**SEXTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

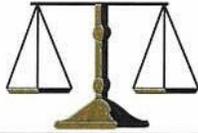
### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como único hecho con este carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)**” bajo el registro No. **219034**, vigente desde el 8 de junio de 2012 y hasta el 8 de junio de 2022, a nombre de **E CREDIT SOLUCIONES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-597307, (ver folio 156).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de utilidad para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)**” inscrita el 8 de junio de 2012, en razón de que el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) dispone que esta acción puede ejercitarse después de cinco años, contados a partir de la inscripción del signo, plazo que aún no ha transcurrido y por ello la solicitud resulta improcedente.

Por su parte, el representante de la empresa que gestiona expresó su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial manifestándose respecto del rechazo a la



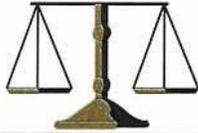
inscripción de su signo, indicando que no existe similitud entre este y el inscrito, y por ello no hay posibilidad de confusión ni impedimento para su registro. Adicionalmente invoca como defensa la falta de uso de la marca durante el tiempo que lleva inscrita. En razón de dichos alegatos solicita sea admitido su recurso y revocada la resolución que impugna.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO.** El procedimiento de registro de un signo distintivo se encuentra determinado en nuestra normativa marcaria, en donde se establecen tanto los límites de la calificación registral como los requisitos que debe cumplir el interesado.

A este respecto ya este Tribunal se ha referido en diversas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 15-2008** de las 12:30 horas del 15 de enero de 2008, en el que afirmó:

**“[...] TERCERO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.** Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquél resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; [...] (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la



- Ley) de la marca solicitada; [...] (artículo 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario, los terceros puedan formular una oposición a la inscripción de la marca propuesta, gozando el opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
  - e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o alguna oposición a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas**, según sea el caso. [...]” (Voto No. 15-2008)

De esta descripción se evidencia que no ha sido considerado como un requisito de admisibilidad la obligación de que la marca propuesta a registro se encuentre en uso por parte de su solicitante, toda vez que los únicos requisitos de admisibilidad previstos son los establecidos en los artículos 9º y 10 de la Ley en concordancia con los artículos 3º, 4º, 5º, 16 y 17 de su Reglamento.



Resulta de provecho para el estudio de este asunto traer a colación que el artículo 17 de la Ley de citas brinda la posibilidad de oponerse a la inscripción de un signo en virtud del uso anterior de uno similar. No obstante, debe acreditarse que el opositor presentó la solicitud de registro de su signo y que éste efectivamente ha sido utilizado en el comercio en forma previa al signo contrario.

Por otra parte, en el capítulo VI de la Ley de Marcas (artículos 39 a 42) se prevé como uno de los presupuestos de terminación del registro de las marcas el hecho de que no se use en Costa Rica. Esta disposición implica una obligación a todo titular de utilizar sus signos de manera real y efectiva en el comercio, porque de este modo cumplen estos su función distintiva, ya que, en caso contrario se impide que terceras personas puedan aprovecharlos de mejor forma, provocando un bloqueo en el tráfico comercial.

Es claro que únicamente a través del uso en el mercado es que las marcas mantienen su vigencia, tanto en el plano económico como en el jurídico, porque es así como se ponen a disposición de los consumidores. Este requisito de uso efectivo de la marca se encuentra previsto en el artículo 39 de la Ley, en donde se establecen los **supuestos que permiten la cancelación del registro** en caso de que este **no sea usado** por razones imputables a su titular:

*“Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca...”*

Nótese que la indicada norma dispone que la cancelación por este motivo procede únicamente cuando hayan transcurrido cinco años de haber sido concedida la marca, lo cual aplicado al asunto que nos ocupa permite concluir que: en razón de que el signo con registro **219034** se



inscribió el 8 de junio de 2012, el pedido de cancelación puede ser presentado hasta después cinco años de esa inscripción, es decir a partir del 9 de junio de 2017, lo cual no se cumple en el caso bajo estudio toda vez que la solicitud fue presentada por la representación de COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY, S.A. el 5 de agosto de 2014.

Reitera este Tribunal que el uso de las marcas no es un requisito de admisibilidad, más bien constituye una protección prioritaria cuando ésta se demuestra frente a solicitudes que pretenden un signo por pura declaración, frente a lo cual la ley establece los procedimientos del artículo 17, cuando por uso anterior se tiene una prelación que supera al signo solicitado por un tercero. No obstante, fenecida esta posibilidad, únicamente se cuenta con la cancelación por nulidad (dispuesta en el artículo 37 de la Ley) y la cancelación por falta de uso del artículo 39, ambas con sus respectivos requisitos.

Dado lo anterior, verifica este Tribunal que no es admisible aún la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “*E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)*” por resultar esta prematura al no cumplirse los supuestos del artículo 39 de la Ley de Marcas y por ello no pueden ser admitidos los argumentos de la parte apelante, respecto de los cuales tampoco procede un pronunciamiento por parte de esta Autoridad de Alzada.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **José Hans Ramírez González**, en representación de la empresa **COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del catorce de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por **José Hans Ramírez González**, en representación de la empresa **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del catorce de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que deniegue la cancelación por falta de uso de la marca **“E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)”** inscrita a nombre de E Credit Soluciones, S. A., por resultar improcedente en este momento. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91