



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0270-TRA-PI

Solicitud de Cancelación de Marca por Falta de Uso: “EXPLORICA”

EXPLORICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 81404)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0279-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **German Hernández Alvarado**, mayor, casado una vez, profesión educador, vecino de Jacó, portador de la cédula de identidad número 2-331-701, en calidad de PRESIDENTE y apoderado generalísimo de la empresa **EXPLORICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2010, el señor Harry Zurcher Blen, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa **EXPLORICA INC**, presenta solicitud de cancelación por no uso del nombre comercial “**EXPLORICA**” propiedad de la empresa **EXPLORICA S.A** bajo registro número 81404.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas con veinticinco minutos y ocho segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, le da traslado a la solicitud de Cancelación por falta de uso del titular citado, para que proceda en el plazo de un mes, a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, se resolvió; “(...) **I.- Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. HARRY ZURCHER BLEN, en calidad de apoderado especial de EXPLORICA INC. (...).**”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **German Hernández Alvarado**, interpone para el día 25 de febrero de 2011, recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Así mismo mediante memorial presentado el día 08 de marzo de dos mil once, el citado representante interpone incidente de nulidad en contra de la resolución recurrida.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con trece minutos y veintidós segundos del veintinueve de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): **1) Rechazar el incidente de nulidad presentado en contra de todo lo actuado. 2) Se confirma en todos sus extremos la resolución hoy recurrida y por ende se rechaza el recurso de revocatoria planteado. 3) ..., se admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, qué en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**EXPLORICA**”, propiedad de la empresa **EXPLORICA S.A**, bajo el registro número 81404, inscrito desde el 14 de noviembre de 1992, para proteger en **clase 49**; *“Una agencia de viajes. Ubicada en Concepción de Tres Rios, de los Tanqueno, indica es del Snaa, 300 este.”* (V.f 40 y 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **EXPLORICA S.A**, tenga el uso real y efectivo el nombre comercial “**EXPLORICA**” en clase 49 internacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca denominada “**EXPLORICA**” en clase 49 internacional, bajo registro número 81404, propiedad de **EXPLORICA S.A**, la cual fue solicitada por la empresa **EXPLORICA INC**, al determinar que el titular de la marca inscrita no logró demostrar mediante prueba fehaciente el uso real y efectivo de la marca en el mercado costarricense con anterioridad, o sea, dentro de los tres meses anteriores a la presentación de dicha solicitud. En razón de lo anterior, se otorga la solicitud de cancelación del nombre comercial “**EXPLORICA**” en clase 49 internacional, lo anterior conforme lo establece el artículo 39 párrafo tercero, en concordancia con el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la recurrente alega en términos generales; la obligación del uso de la marca registrada, establecida en el artículo 39 de la Ley, es única y



exclusivamente para el caso de las marcas, no así para el caso de nombres comerciales. La idea de pretender el uso obligatorio para el nombre comercial, que choca contra la propia esencia del concepto de nombre comercial, el Registro inventó un requisito de uso para el nombre comercial. Por otro lado, el artículo 8 del “Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, es claro en cuanto a la obligación de todos los Estados, de proteger el nombre comercial en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Es importante para este Órgano de Alzada, poner en conocimiento de la parte recurrente que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dentro del Título VII relativo a Nombre Comerciales, establece dentro del artículo 68, la siguiente disposición;

“Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley. (...).”

Esta norma se relaciona con el artículo 64 de la Ley de Marcas, que indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso, mismo que debe reiterarse en el tiempo, por lo cual dicho derecho termina cuando dicho uso no se da más, ya sea porque se extinga la empresa o el giro empresarial que lo utiliza, de forma que el signo deje de identificar una empresa en marcha. Para la cancelación del signo se aplicarían los procedimientos incluidos para marcas.

En virtud de lo anterior, es que opera la aplicación del artículo 39 de la Ley de Marcas que



establece la posibilidad, cuando por interés de una parte interesada, se solicite al Registro de Marcas la cancelación de un signo por falta de uso. Esto conlleva la realización de todo un procedimiento donde las partes involucradas puedan ejercer su derecho de defensa, y en consecuencia acreditar conforme la normativa que rige la materia, con prueba idónea según lo estipula el artículo 42 de la Ley supra, ejercer un mejor derecho sobre el registro impugnado y en consecuencia demostrar el uso de este signo dentro del territorio nacional, en este sentido es de merito traer a colación lo que establece el artículo 39 de la Ley de rito, y en lo que interesa indica lo siguiente;

“(....) 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.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo



menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. (...)”

Bajo dicha perspectiva, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar con lugar la **SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, del nombre comercial “**EXPLORICA**” en clase 49 internacional, bajo registro número 81404, propiedad de “**EXPLORICA S.A.**”, a favor de la empresa solicitante **EXPLORICA INC.** En virtud de que del análisis realizado conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la misma no cumple con dichos requerimientos, por ende no logra demostrar de manera fehaciente el uso del nombre comercial dentro del territorio nacional, con anterioridad a la solicitud de cancelación.

En tal sentido, este Tribunal en el VOTO 333-2007, ha indicado lo siguiente:

”(...) ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? 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 compruebe ese uso real y efectivo. 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. (...)”.

Para el caso que nos ocupa, tal y como ha sido señalado en la anterior cita la carga de la prueba corresponde al titular marcario, y en este sentido analizadas las actuaciones que constan en el expediente, como los elementos de prueba aportados por la empresa **EXPLORICA S.A.**, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro



de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la cancelación del nombre comercial “**EXPLORICA**”, toda vez que determinó que la prueba aportada, no se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la Ley de rito. Nótese que, en virtud de la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial en **fecha 16 de marzo de 2010**, y la titular aporta facturas con fecha del 3, 12 y 19 del mes de enero del 2011, permiso para explotación del servicio de transporte emitido por el Instituto Costarricense de turismo del 14 de octubre de 2010, Patente Municipal de Garabito para agencia de turismo de fecha 19 de noviembre de 2010, permiso sanitario del Ministerio de Salud de fecha 23 de septiembre de 2010, Certificado del Ministerio de Obras Públicas expedido el día 16 de febrero de 2011, todos referidos a hechos posteriores a la solicitud de cancelación, y en este sentido es claro que el titular no logra demostrar con la prueba traída a los autos ejercer un uso real y efectivo de actividad comercial con tres meses de anterioridad a la solicitud de cancelación, como lo ordena el artículo 39 de la Ley de Marcas, razón por la cual este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la solicitud presentada por la empresa **EXPLORICA INC.**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Germán Hernández Alvarado**, representante de la empresa **EXPLORICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, en virtud de que efectivamente la titular de marca “**EXPLORICA**”, no logro demostrar conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, ejercer el uso real y efectivo del nombre comercial dentro del mercado nacional

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Germán Hernández Alvarado**, representante de la empresa **EXPLORICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, para que el Registro proceda a cancelar el nombre comercial “**EXPLORICA**” en clase 49 internacional, propiedad de **EXPLORICA S.A.** 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora