



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1304-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por falta de uso de la marca de fábrica: “AMAZONAS”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1994-4328)

AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 420-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-795-976, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, interpuesto en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y ocho segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, sea sobre el recurso de apelación presentado, siendo que deberá subsanarse de previo el mismo, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009).

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la cancelación de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978, del 6 de enero del 2000, en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto, establece dos tipos de procedimiento, mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley; y los artículos 38 y 39, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca, o bien, **por falta de uso de la misma**, respectivamente. La Cancelación, por su parte, procede en tres supuestos específicos; cuando el titular haya provocado o tolerado que su marca se convierta en nombre genérico, para lo cual la propia ley establece los presupuestos por lo que se considera una marca genérica; **cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación**; y por último, cuando el propio titular renuncia al registro de la marca. Para ejercer la acción de cancelación no hay plazo, la ley únicamente especifica en el segundo supuesto, que es el que ahora nos ocupa, sea de cancelación por falta de uso de la marca que: *"El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca"*. Asimismo, la cancelación por falta de uso de la marca, regulada en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el Registro de Propiedad Industrial procederá a la cancelación del registro, cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, sin embargo 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.

El procedimiento que regula los procedimientos anteriores está regulado en el artículo 49, el cual lo establece muy claramente al indicar:

*“Artículo 49.—**Procedimiento.** Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento.*

Si fuere necesario recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante o el titular del registro, el Registro fija un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, o del vencimiento del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud en forma razonada y valorando las pruebas correspondientes. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales, cuando la cancelación de un registro fuere solicitado por un tercero, este deberá publicar de un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley.

En todo caso, la resolución que se emita puede ser recurrida de acuerdo por medio de los recursos establecidos en este Reglamento.” (El subrayado es nuestro)

Debemos acotar además que la Ley de Marcas establece en su artículo 39, lo siguiente:

*“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 (...)”* (El subrayado no corresponde al original)



Asimismo, la norma anterior, debe ir en concordancia con el artículo 48 del Reglamento, el cual establece:

“Artículo 48.- Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente:

- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;*
- b) Nombre del titular del registro.*
- c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.*
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.*
- e) Las pruebas en que se funda la solicitud.*
- f) La petición en términos precisos.*

En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.” (El subrayado es nuestro)

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de cancelación de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y debe cumplirse a cabalidad con cada uno de los requisitos que en este se establecen, antes de proceder a dar audiencia al titular del signo que se solicita sea cancelado.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN RAZÓN DE LA IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN SOLICITADA POR FALTA DE INTERÉS DEL SOLICITANTE. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, sea el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA**, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por la



Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y ocho segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, toda vez que en el trámite del presente procedimiento, se omitió por parte del Órgano a quo cumplir con lo establecido en los artículos 39 párrafo primero y el artículo 48 del Reglamento inciso c), en cuanto a tener por acreditado el interés del solicitante en promover la cancelación que nos ocupa, por cuanto lo procedente era haber prevenido desde un inicio al solicitante de la cancelación que indicara cual es su interés en promover la cancelación. Esto es así, por cuanto el artículo el artículo 39 de la Ley de Marcas y el artículo 48 del Reglamento según se vio, establecen como requisito que deberá contener la solicitud de cancelación señalar claramente ese aspecto. Sin embargo el Órgano a quo procedió a emitir la resolución final recurrida, sin haberse acreditado en el expediente por parte del solicitante de la cancelación su interés en promover la cancelación que nos ocupa y sin haber advertido en lo absoluto el órgano a quo sobre ese punto medular en un procedimiento como el que ahora nos ocupa.

Debemos tomar en cuenta que de la literalidad del artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), se desprende que la protección derivada de la publicidad registral de los signos distintivos en general, y en este caso en particular, de las marcas como una especie de aquéllos, **está enfocada a la satisfacción de tres objetivos básicos**, a saber: **a) la protección de los titulares de las marcas**, para que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto o servicios en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado; **b) la protección del consumidor**, que tiene el derecho a que su decisión de consumo esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas, como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos y servicios ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aquellos aspectos que le resulten sino necesarios, al menos atractivos; y **c) la promoción de la innovación**

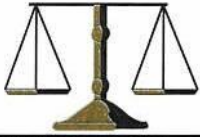


tecnológica, con la finalidad de incrementar el bienestar socioeconómico de empresarios y consumidores, y el equilibrio de los derechos y obligaciones recíprocos de unos y otros.

Así las cosas, debemos partir, por todo lo anteriormente señalado y expuesto, que para poder intervenir como gestionante en un proceso de cancelación, éste debe demostrar su calidad de “parte interesada” con lo cual está ampliándose la legitimidad para obrar, haciéndola extensiva a los “interesados legítimos”, y no solo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando sí excluidos los “simples interesados”, conceptos todos que deben ir siendo depurados por la jurisprudencia de este Tribunal.

En el ámbito de participación de las autoridades administrativas en los casos de cancelación o nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “interesado legítimo” o “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido y por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido o nulo, o que se solicita sea cancelado por falta de uso, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

Partiendo desde esa perspectiva, es claro que debe tutelarse la intervención de un determinado gestionante, para solicitar la cancelación de un signo distintivo, **razonablemente y de buena fe**, por tres razones fundamentales: **1^a**, porque como eventual competidor del mismo sector pertinente, sería un afectado directo con la existencia de una marca que no esté siendo usada el comercio y quiera explotar, a efectos de constituirse en un potencial competidor en el mercado correspondiente; **2^a**, porque a falta de un interés legítimo por parte de un tercero para solicitar la cancelación por falta de uso de un signo distintivo, no se debería permitir o tener por válida su intervención, en aras conseguir una especial protección a los consumidores, ante la posibilidad de que salga del mercado una determinada marca o pueda ingresar a nombre de otro titular, que o



bien puede inducir a error o a engaño a los consumidores, o bien irrogarle al gestionante las secuelas negativas de una eventual competencia desleal; y 3ª, porque debe restringirse de alguna forma que terceras personas puedan gestionar la cancelación de marcas sin tener un interés legítimamente válido y que se convierta a ese procedimiento en una afición por cancelar signos marcarios por cancelarlos, sin tener razones de peso fundamentadas para hacerlo a solicitud de un tercero ajeno a la titularidad de los signos, sin gozar de una razón válida, legítima y debidamente fundamentada, como resulta en el caso que nos ocupa, en el cual se ignora por completo cual es el interés del solicitante en promover la cancelación de mérito.

Entonces, debemos tener muy claro que el solicitante de un procedimiento de cancelación debe acreditar su *interés legítimo*, esto es, un **interés directo** –subjeto, personal–, **cierto** –no simulado– **y actual** –no pasado o futuro, sino presente–, para poder intervenir válidamente en dicho proceso.

El tratamiento conceptual en torno al término "*interés*" no queda limitado a una disciplina en particular. Dentro de las múltiples acepciones que tiene, "*interés*" sería un "provecho", "beneficio", "utilidad" o "ganancia"; o la "importancia" o "trascendencia" de alguna cosa; o la relación más o menos directa con una cosa o persona "*...que, aun sin estricto derecho, permite ejercer una acción procesal. ...*" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2001, p. 461). Más concretamente, sería la utilidad "*...o ventaja directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lleva a una persona a proteger un derecho extrajudicialmente o a ejercitar una acción.*" (CABANELLAS, op.cit., p. 462).

Ahora bien, sobre el "*interés*" se ha dicho que "*...implica un deseo de satisfacción de los diversos bienes de la vida, por un impulso que, no siempre racionalizado, se dirige mecánicamente hacia algo o pensadamente hacia un fin determinado...*" (JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La Legitimación Administrativa, 3ª edición, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1998, p. 74), y que cuando le es añadido el aditamento "*legítimo*", "*...se agrega una doble*



composición esencial: son bienes de la vida incardinados, eso sí, en el contexto jurídico, por lo que resultan ser bienes de fácil ubicación objetiva por el Ordenamiento que los comprenda. ..." (ver ibidem, p. 75), y por eso, dentro del contexto que interesa destacar en esta resolución, tales "bienes de la vida" (los "*intereses legítimos*"), pueden ser afectados positiva o negativamente mediante la actuación de terceros, por lo que el "*interés legítimo*" acaba siendo "*...un interés reaccional, es decir, no se trata del derecho subjetivo que le pueda servir de referente, ni tampoco es el simple, abstracto y genérico interés en la legalidad, sino que se trata del derecho a intentar la eliminación de una situación ilegal para defender y restablecer la integridad de intereses propios. ...*" (GONZÁLEZ CANO, María Isabel. La protección de los intereses legítimos en el proceso administrativo. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 27; el subrayado no es del original).

Así, como se deduce que el sustrato de todo "*interés legítimo*", no es una pretensión a la mera legalidad por la legalidad misma, sino la preocupación por las consecuencias que la inobservancia de la legalidad pueda tener dentro de los intereses particulares de un interesado, en definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, o la cancelación ya sea por generalización o por falta de uso del registro de un signo distintivo, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, como fundamento de la acción intentada; sin que puedan, por lo tanto, interpretarse las normas contenidas en los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley de Marcas, 48 y 49 de su Reglamento, en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad o de cancelación en defensa de un interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada" cuando la petición de nulidad o cancelación provenga de un particular.



CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe un vicio esencial en el procedimiento llevado a cabo por el Órgano a quo, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y ocho segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a prevenir al gestionante el requisito de expresar su interés en promover la cancelación que nos ocupa y se continúe con los procedimientos hasta su resolución final, si otro motivo ajeno no lo impidiere. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y ocho segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve. En su lugar, proceda ese Registro a prevenir al gestionante el requisito de expresar su interés en promover la cancelación que nos ocupa y se continúe con los procedimientos hasta su resolución final, si otro motivo ajeno no lo impidiere. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98