



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2015-0727-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “ELITE (DISEÑO)”

MANUEL GRYNSPAN FLIKIER., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1999-1452/116883)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 475-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Rolando Guardiola Arroyo, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0842-0845, en su condición de apoderado especial del señor Manuel Gynspan Flikier, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:40 horas, del 14 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2015 el Lic. Rolando Guardiola Arroyo, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0842-0845, en su condición de apoderado especial del señor Manuel Gynspan Flikier, interpuso solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la marca de fábrica “ELITE (DISEÑO)” registro número 116863, propiedad de la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A.

SEGUNDO. Por resolución de las 09:26:08 horas del 7 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud realizada por el Lic. Rolando Guardiola



Arroyo, en su condición de apoderado especial del señor Manuel Grynspan Flikier, a efectos de que la empresa titular del signo inscrito DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., proceda en el plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:44:40 horas, del 14 de agosto de 2015, se resolvió; “... I.- *Se declara SIN LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. Rolando Guardiola Arroyo, como apoderado de Manuel Grynspan Flikier, contra el registro de la marca de fábrica “ELITE (DISEÑO)” CON EL NÚMERO 116883, que protege y distingue “cajas que contienen papel continuo para uso de impresoras de computadora y cualquier otro tipo de presentación en el cual se empaque papel continuo para impresoras de computadora”, en clase 16 internacional, cuyo propietario es DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A. II) Se rechazan las pretensiones que realizan tanto el solicitante de la cancelación como el titular del signo, en relación a resolver el trámite de la solicitud de la marca ELITE GRAFIC expediente 2015-172 en el presente proceso de cancelación, por ser legalmente improcedente. ...”.*

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de Manuel Grynspan Flikier, interpone para el día 19 de agosto de 2015 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Por resolución dictada a las 15:00:29 horas, del 8 de setiembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria ...; y admitir el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, ...”.*

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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, los siguientes:

1. Copias certificadas de facturas de venta del producto comercializado bajo la marca ELITE entre los periodos del 2005 al 2015. (Anexo 1, visibles de folios 34 al 43 y del 128 al 191 vuelto)
2. Fotografías, donde se aprecian las camisas utilizadas por los colaboradores de la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., para la distribución del producto de la marca ELITE. (Anexo 2, visible de folios 192 al 196)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca denominada “ELITE (DISEÑO)”, en clase 16 internacional, bajo registro número 116883, propiedad de la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., presentada por el representante del señor Manuel Grynspan Flikier, al determinar que el titular de la marca inscrita demostró mediante prueba idónea el uso real y efectivo de su signo en el mercado.

Por su parte, el apelante el Lic. Rolando Guardiola Arroyo, en su condición de apoderado especial del señor Manuel Grynspan Flikier, dentro de la interposición de la apelación señaló que; la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial carece de fundamento legal, dentro del cual se formula una cancelación de marca por falta de uso, mediante el auto de las 09:26:08 horas, del 7 de mayo de 2015 se le notificó al titular de la marca el día 25 de mayo 2015 y se le da un mes para que se apersona y conteste lo que tenga a bien, la cual vencía el 25



de junio del 2015. Sin embargo, la sociedad titular presenta su contestación el día 29 de junio del 2015, estando para ese momento el escrito de forma extemporánea. Asimismo, señala que, en la resolución del 14 de agosto del 2015 el Registro de instancia, indicó que las pruebas se presentaron de forma extemporánea sin embargo serán tomadas en cuenta, de conformidad con el artículo 293 del Código Procesal Civil, cuando ese escrito no debió haber sido tomado en cuenta.

Por su parte, la Licda. Melissa Mora Martin en su calidad de representante de la empresa DATAFORMAS DE COSTA RICA S.A., se apersona y contesta la audiencia conferida por este Tribunal, quien adjunta facturas comerciales que demuestran el uso a nivel nacional desde 1999, así como fotografías del proceso de producción y despacho del producto, que han sido presentados y detallados de folios 125 al 196)

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO., de la marca de fábrica “ELITE (DISEÑO)” en clase 16 internacional, registro número 116883, propiedad de la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., incoada por Manuel Grynspan Flikier. Lo anterior, en virtud de que la empresa titular del signo inscrito, demostró mediante prueba fehaciente ejercer el uso de la marca dentro del territorio nacional, conforme de esa manera lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De los precitados cuerpos normativos se infiere, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizar la marca de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen:

“... 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 de registro de la marca. ...”.

Por lo que, 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.

Ahora bien, en relación a la definición del uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente manifiesta:

“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. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. ...”.



Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, así como las pruebas aportadas por la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando rechaza la solicitud de cancelación de la marca “ELITE (DISEÑO)”, en clase 16 internacional, registro número 116883, inscrito el 5 de noviembre de 1999 y vigencia al 5 de noviembre de 2019, toda vez que se tuvo por acreditado su actividad comercial, tomándose para ello en consideración los tres meses anteriores a la presente solicitud, y los cinco años posteriores a la inscripción del precitado registro.

Obsérvese que de la prueba aportada tanto en primera instancia y la presentada ante este Tribunal, la empresa titular DATAFORMAS DE COSTA RICA S.A, de la marca inscrita “ELITE (DISEÑO)” registro 116883, ha ejercido actividad comercial con el uso de la marca dentro del territorio nacional, dado que las facturas que se adjuntan como medio de prueba al proceso nos refieren a diferentes comercios ubicados dentro del área metropolitana, cantones y provincias de San José, entre ellos; San José (Paseo Colon, Curridabat, Tibás (Cuatro Reinas), San Pedro de Montes de Oca (Los Yoses, Cedros, Barrio Aranjuez), Quesada Duran (Barrio Córdoba), Hatillo 3, Desamparados, Moravia, Romoser, Tres Ríos, Guadalupe, Escazú, Santa Ana), Cartago, Puntarenas (Esparza), Limón, San Carlos, Alajuela, Heredia (San Antonio de Belén (Cariari), se está comercializando. (v. f 29 al 43 y del 128 al 191 del expediente)



Documentación que se encuentra certificada y por medio del cual se constata que el producto protegido en la clase 16 internacional, sea; *“papel continuo para uso de impresoras de computadora y cualquier otro tipo de presentación en la cual se empaque papel continuo para impresoras de computadoras”*, se encuentra en el mercado y que en conjunto con las fotografías aportadas consolida la actividad con aspectos directamente relacionados al proceso de producción, empaque, almacenamiento del producto, ejercidos por la empresa titular del registro inscrito.

Todo este elenco de hechos, es parte integral de una concatenación de actos de nivel operacional ejercidos por la empresa titular DATAFORMAS DE COSTA RICA S.A., con el cual se corrobora no solo la actividad mercantil ejercida dentro de los cinco años precedentes a esta solicitud (2010-2014), sino que además está ligada de manera directa con la comercialización del producto que se protege (papel) sea, para lo que fue acordada con el registró número 116883 en clase 16 internacional (v.f 108), por ende, no procedería de manera alguna la aplicación del artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que respecto de los documentos de prueba que contienen fecha posterior al 27 de enero de 2015, que corresponde a la presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso del signo impugnado, debemos señalar que si bien estos elementos se encuentran fuera de la línea de tiempo de cinco años que establece el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, son trascendentales en el sentido de que vienen a dar credibilidad sobre la constancia en el uso del precitado registro y que se mantiene de forma continuada en el tiempo con la empresa titular.

Así las cosas, siendo que la empresa titular DATAFORMAS DE COSTA RICA S.A., del registro inscrito supra, ha demostrado con los documentos de prueba aportados ante ambas instancias ejercer de manera real y efectiva que la marca discutida ha sido utilizada dentro del territorio nacional, no solo dentro del periodo de los cinco años que establece el artículo 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, de 2010 al 2014, sino que además la



información data de 2005 al 2015, por lo que, en atención a ello no procedería de manera alguna la cancelación por falta de uso atribuida al signo marcario “ELITE (DISEÑO)”, en clase 16 internacional, registro número 116883, propiedad de la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., presentado por Manuel Grynspan Flikier, procediendo de esa manera el rechazo de lo peticionado, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal comparte en todos sus extremos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el recurrente que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial carece de fundamento legal, siendo que se formula una cancelación de marca por falta de uso contra el registro inscrito “ELITE (DISEÑO)”, registro número 116883, en clase 16 internacional. Que mediante el auto de prevención dictado a las 09:26:08 horas, del 7 de mayo de 2015 se le notificó al titular de la marca inscrita para el día 25 de mayo 2015, concediéndole un mes para que se apersonara y contestara lo que tuviese a bien, plazo que vencía para el 25 de junio del 2015. Sin embargo, este presentó su contestación el día 29 de junio del 2015, estando para ese momento el escrito de forma extemporánea.

No obstante, en la resolución apelada el Registro señaló que las pruebas se presentaron de forma extemporánea, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 293 del Código Procesal Civil, no debieron haber sido tomadas en cuenta.

A diferencia de lo que estima el recurrente, este Tribunal está de acuerdo con lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, al tomar en consideración los elementos de prueba aportados por la empresa DATA FORMAS DE COSTA RICA S.A., titular del registro inscrito 116883, en virtud de que, pese a la extemporaneidad de los citados documentos, estos constatan que dicha empresa ejerce actividad mercantil dentro del territorio nacional, hecho medular para que el Registro no proceda a la cancelación de la marca. La presentación extemporánea de la prueba no desvirtúa el derecho que posee su titular, que ya por el transcurso del tiempo ya ha sido consolidado tal y como de esa manera se depende con los instrumentos constantes en el expediente, y que no omitimos manifestar datan desde el año 2005.



Si bien es cierto las partes deben de respetar los plazos conforme así lo indica el señalado artículo 293 del Código Procesal Civil, no se debe olvidar que la materia registral marcaría es especial que tiene su propio procedimiento. El artículo primero de la Ley sobre Inscripción de documentos del Registro Público, establece que el Registro está para inscribir, no para cancelar o anular. El artículo 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, indica al operador jurídico, que previo a rechazar una marca se debe de hacer un análisis exhaustivo a efecto de tratar de inscribirla. Ese es el sentido del Derecho Registral inscribir los objetos de registro conforme al principio de especialidad de cada uno de los Registros que conforman el Registro Nacional. En la Administración Registral prevalece el principio de informalismo, pero debe ser aplicado con responsabilidad, congruente con la normativa especial que rige la materia y sin violación al principio de legalidad.

Lo anterior, no es ajeno a la génesis de este Tribunal de alzada, siendo que en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia, en lo de interés dispone:

“... El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Asimismo, deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables. El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, a saber: Registro Público de la Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes Muebles,



Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Catastro Nacional y cualquier otro Registro que pueda incorporarse al Registro Nacional, los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. ...”.

Con fundamento en dicho artículo, la lo que pretende la Administración registral con la prueba analizada es la búsqueda de la verdad real de los hechos, sopesando a su vez los intereses derivados o generados por las partes involucradas y su posible afectación, ello acorde a los principios jurídicos que conforman la materia registral. No debe perderse de vista que este asunto se está ventilando dentro de la administración pública, aún no se está ante los tribunales de justicia, con un procedimiento rígido que va en contra de la celeridad, economía procesal y oficialidad, principios debidamente establecidos en el numeral de rito.

Para el caso bajo examen, siendo que la prueba solicitada por el Registro como por este Órgano de alzada, es para que el titular de registro inscrito demuestre de manera real y efectiva el uso del signo, y con ello acreditar su actividad comercial, no se podría considerar de manera alguna, la cancelación de un registro cuando pese a la demora en la presentación de los documentos supra, se logra constatar su uso dentro del mercado, por ende, una cancelación de registro bajo esas circunstancias, no solo vendría en detrimento de los intereses y derechos adquiridos por su titular, sino que, además recaería en una falta de valoración por parte de este Tribunal, al no sopesar la afectación y las consecuencias jurídicas que ello podría desencadenar tanto en sede administrativa como en la vía jurisdiccional. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

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 Lic. Rolando Guardiola Arroyo, apoderado especial del señor Manuel Grynspan Flikier, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las 09:44:40 horas, del 14 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 Lic. Rolando Guardiola Arroyo, apoderado especial del señor Manuel Grynspan Flikier, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:40 horas, del 14 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora