
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0456-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “The BEAT Edition”

SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2008-8779, REGISTRO 192371)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0003-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintiocho minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, Ciudad de Panamá, Avenida de la Rotonda, Business Park, Torre V, Piso Siete, Costa del Este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2019, la abogada Marianella Arias

Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-773852, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**The BEAT Edition**”, registro **192371**, inscrita a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, en razón de que su representada solicitó el registro de la marca “**THE BEAT EDGE**”, en clase 9 internacional para proteger: “Teléfonos móviles, cargadores eléctricos de batería, baterías eléctricas recargables, audífonos para teléfonos móviles, transmisión de multimedia digital, antena de satélite, bases para cargar baterías para teléfonos móviles, estiletes para dispositivos de entrada de teléfonos móviles, estiletes para dispositivos de entrada de computadoras, manos libres para teléfonos móviles, semiconductores, teléfonos inteligentes, servidores de computadora, cajas organizadoras digitales o conjuntos digitales, unidades de disco duro, unidades de disco óptico, computadoras portátiles”, tramitada bajo el expediente **2019-4356**.

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:17:09 horas del 16 de agosto de 2019, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronuncie sobre la misma; en virtud de la imposibilidad de notificar al titular del signo distintivo, por resolución de las 13:55:57 del 5 de noviembre de 2019 se autorizó a publicar la resolución de traslado en el diario oficial La Gaceta y por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2020 la abogada Valeria Agüero Bolaños, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 2-0666-0349, apoderada especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, se apersonó contestando la solicitud de cancelación planteada, no aportando prueba que acredite el uso real y efectivo de la marca de su representada en el comercio costarricense. (folios 24 a 30 del expediente principal)

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas... Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por... **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.**, contra el registro de la marca **THE BEAT EDITION**, Registro No. 192371 ...”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que mediante documento de fecha 21 de mayo de 2020, solicitó el plazo de ley para presentar la prueba correspondiente para demostrar el uso de la marca **THE BEAT EDITION**, en el mercado costarricense, y así poder dejar sin efecto los argumentos ofrecidos por la solicitante; siendo que en el pasado la costumbre del Registro ha sido otorgar la prórroga aún sin haberse ofrecido la prueba, esta decisión es un cambio de criterio que afecta los intereses de su representada, al ser el ofrecimiento de prueba un concepto del derecho procesal y dicha figura no tiene cabida en el presente proceso de cancelación, por no existir una fase de admisión ni de práctica de prueba, sin esperar el asentimiento del Registro ni objeciones de la contraparte, de ahí que, la cancelación por falta de uso por medio de la resolución emitida por el Registro a las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020 es errónea, la cual no se ajusta a derecho al acoger la cancelación con base en la consideración que no se refutó mediante la correspondiente prueba, dejando de lado el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley, para que su marca no fuera cancelada; y en apego al principio de legalidad, solicita se revoque la resolución de las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020, para que se le conceda la correspondiente prórroga para aportar la prueba pertinente.

Indica el recurrente, que existe mala fe por parte de la solicitante de la cancelación de la marca **THE BEAT EDITION**, al basarse la solicitud de inscripción de la marca **THE BEAT**

EDGE, en clase 9 internacional en los mismos productos y con un nombre similar a la marca de su representada, además la empresa **TODOLÍDER CAPAZ TLC, S.A.**, solicitó otras marcas similares a las registradas por su representada, protegiendo mismos productos que los signos de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

Continúa manifestando el apelante que entre las empresas **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, y **ELECTRONICA DAYTRON S.A.**, existe una disputa legal, como se comprueba mediante el expediente judicial 16-000195-0180-CI, por intentar cuestionar las marcas que la gestionante piden sean canceladas y tanto la empresa **TODOLÍDER CAPAZ TLC, S.A.**, como **ELECTRONICA DAYTRON S.A.**, tienen un mismo domicilio legal y son presididas por la señora Jaya Malka Zelcowicks, de ahí que pertenecen a un mismo grupo de interés económico.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1.-Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**The BEAT Edition**”, registro **192371**, a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, desde el 10 de julio de 2009 y vigente hasta el 10 de julio de 2029, que protege y distingue en clase 9 internacional: “Teléfonos móviles, cargadores eléctricos de batería, baterías eléctricas recargables, audífonos para teléfonos móviles, transmisión de multimedia digital, antena de satélite bases para cargar baterías para teléfonos móviles, estiletes para dispositivos de entrada de teléfonos móviles, estiletes para dispositivos de entrada de computadoras, manos libres para teléfonos móviles, semiconductores, teléfonos inteligentes, servidores de computadora, cajas organizadoras digitales o conjuntos digitales, unidades de disco duro, unidades de disco óptico, computadoras portátiles”. (folios 5 a 6 del legajo digital de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, que la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, no aportó algún elemento probatorio que demuestre el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca “**The BEAT Edition**”, registro **192371**.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 (en adelante Ley de Marcas), lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, 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.

Indicado lo anterior, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso; al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

“**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. 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. ...”

Con respecto al uso de la marca estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”

“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 42 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, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. 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), pudiendo producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafo segundo, que en lo conducente establece:

“... 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.” (El subrayado es nuestro).

La Ley de Marcas en su artículo 42, párrafo segundo para lo de interés indica lo siguiente:

“... El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.”

De ahí que, cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, siempre y cuando se logre comprobar el uso real y efectivo de la marca y para tal efecto, tal y como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Bajo ese conocimiento, el obligado a demostrar el uso es el titular de la marca, ello por tratarse de un hecho negativo y quien realmente tiene la posibilidad técnica o práctica de materializar esa situación es su dueño o quien este usando el signo, como se desprende del caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, titular del signo “**The BEAT Edition**”, registro **192371**, no aportó prueba alguna del uso de su signo y en razón de ello declaró con lugar la cancelación promovida por la empresa **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.**, lo cual comparte este Tribunal, además este Órgano de Alzada advierte a la parte recurrente que ante esta segunda instancia una vez otorgada la audiencia de reglamento, no aportó prueba objetiva para comprobar el uso real y efectivo en el territorio nacional de la marca.

Es menester indicar por este Tribunal al recurrente, que el uso efectivo de la marca significa su uso en el tráfico comercial, lo cual implica por regla general ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de sus productos durante el tiempo, hecho que no se logra demostrar al no presentar prueba. En conclusión, no existe un solo elemento probatorio que

demuestre la venta o puesta en el comercio de productos de la clase 9 internacional, por parte de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, sea a título oneroso, como un verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca.

Respecto al agravio manifestado por el apelante, en cuanto al plazo solicitado en la contestación de la acción de cancelación o del plazo de ley, para presentar prueba correspondiente para demostrar el uso de la marca de fábrica y comercio “**The BEAT Edition**”, registro **192371**, es importante indicarle por parte de este Tribunal, que dentro del procedimiento de cancelación de un registro marcario las partes cuentan con su momento procesal para presentar los alegatos y pruebas que estimen oportunas para acreditar y consolidar en sede registral ese mejor derecho respecto de los signos que se objetan, correspondiendo a la instancia administrativa en la esfera de sus competencias determinar cuál de esa prueba es idónea para el caso concreto, sea valorar la pertinencia o no de esta, acogiendo o descartando las pruebas que no se ajusten al contenido de los hechos y la figura jurídica que se está pretendiendo acreditar, conforme a los lineamientos que establece nuestra legislación marcaria, pero para el caso en concreto, la representante de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, al momento de contestar la acción de cancelación no indica que tipo de pruebas va a ofrecer, en razón de ello, no se debe otorgar el plazo de quince días, como bien lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas, ahora bien, si por alguna razón no ofreció prueba en primer instancia, pudo aportar prueba ante este Tribunal que permita a esta sede modificar la decisión del Registro, pero tampoco lo hizo, razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Además, con respecto al proceso que se tramita en sede judicial, expediente número 16-000195-0180-CI, tampoco existe prueba de ello en el expediente de origen como en el legajo digital apelación; sin dejar de lado las certificaciones literales que indica el apelante que

constan en el expediente sean de la sociedad Electrónica Daytron S.A. y Todo Líder Capaz TLC S.A.

Por otra parte, respecto a la mala fe alegada por el recurrente, por parte de la solicitante de la cancelación de la marca **The BEAT Edition**”, registro **192371**, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial, que al aportarse a los autos material probatorio se puede determinar de forma fehaciente la mala fe alegada, y en este sentido no constan en el expediente principal y en el legajo de apelación indicios que permitan concluir tal afirmación, por lo que, en este caso, no se logra probar la mala fe por parte de la solicitante de la cancelación por falta de uso, presentada contra la marca **“The BEAT Edition”**, registro **192371**.

Por todo lo anteriormente expuesto al no existir ninguna prueba que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso, por lo que comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación de la marca **“The BEAT Edition”**, registro **192371**, inscrita a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:28 horas del 24 de junio de 2020, la cual en este acto **se confirma** para que se cancele la marca de fábrica y comercio “**The BEAT Edition**”, registro **192371**, en clase 9 internacional a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.** 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 30 de marzo 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.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euV/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49