
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0468-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA “KEYSTONE”

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-7472, REGISTRO 226977)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0005-2021

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, vecino de Escazú, portador 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, con domicilio en 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 11:40:44 horas del 24 de junio de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

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, titular de la 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 “**KEYSTONE**”, registro **226977**, 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 “**KEYLONE**”, en clase 9 internacional, bajo el expediente **2019-4355**.

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:05:03 horas del 16 de agosto de 2019, se 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 pronunciara sobre la misma; y por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 22 de mayo de 2020 la abogada Valeria Agüero Bolaños, apoderada especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, se apersonó contestando la solicitud de cancelación planteada y no aportó prueba que acredite el uso real y efectivo de la marca de su representada en el comercio costarricense.

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:40:44 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 de fábrica **KEYSTONE**, Registro No. 226977 ...”.

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 KEYSTONE 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 11:40:44 horas del 24 de junio de 2020 es errónea; 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. Que, en apego al principio de legalidad, solicita se revoque la resolución de las 11:40:44 horas del 24 de junio de 2020, para que se le conceda la correspondiente prórroga para aportar la prueba pertinente.

Continúa manifestando el recurrente, que existe mala fe por parte de la solicitante de la cancelación de la marca KEYSTONE, al basarse la solicitud de inscripción de la marca KEYLONE, en clase 9 internacional en los mismos productos y con un nombre similar a la marca de su representada, además la empresa **TODO LÍDER CAPAZ TLC, S.A.**, solicitó otras marcas similares a las registradas por su representada, protegiendo mismos productos que los amparados por los signos de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

Indica, 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 pide sean canceladas y tanto la empresa **TODO LIDER 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 “KEYSTONE”, registro **226977**, a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, desde el 24 de mayo de 2013 y vigente hasta el 24 de mayo de 2023. Protege y distingue en clase 9 internacional: “Equipo de audio consistente de altoparlantes estéreo, receptores de comunicación inalámbrica integrada y cargadores para usar con aparatos electrónicos portátiles, a saber, lectores electrónicos de libros, computadoras tipo tableta, reproductores mp3 reproductores mp4, teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; programas de computadora para aplicaciones de computadora para aparatos electrónicos portátiles para instalar y controlar los equipos de audio anteriormente mencionados; unidades de memorias USB en blanco; cámaras de vídeo; programas de computadora (software) de juegos de computadora; cubos, interruptores y enrutadores de redes de computadora programas de computadora (software) para mensajes instantáneos, para envío y recepción de correos electrónicos e información de contactos, para compartir horarios y compartir servicios de contenido; programas de computadora para administrar y organizar diversos contenidos de lectura digital, a saber, libros electrónicos periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas; programas de computadora (software) para administración de información personal, programas de computadora (software) para comprar, descargar, jugar o escuchar música; programas de computadora (software) para comprar, suscribirse, descargar, jugar o escuchar contenidos de lectura digitales, a saber, libros electrónicos, periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas y juegos electrónicos; programas de computadora (software) para usar en grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, expedientes de audio, expedientes de vídeo y juegos electrónicos en relación con televisores, computadoras, reproductores de música,

reproductores de vídeo, reproductores de medios de comunicación y teléfonos móviles, programas de computadora para aplicaciones de computadora para usar en reconocimiento de voz; programas de computadora (software) para usar con satélites y sistemas de navegación de sistemas de posicionamiento global (GPS) para navegación, planeamiento de ruta y viaje, y cartografía electrónica, programas de computadora (software) para sistemas de información de viajes para la provisión e interpretación de consejos para viajes, y para información relacionada con hoteles, puntos de referencia, museos, transporte público, restaurantes y otra información relacionada con viajes y transportes; programas de computadora que sugieren las aplicaciones por medio de lápiz óptico más apropiadas para dispositivos móviles; programas de computadora (software) para ser usados en visualizar y descargar mapas electrónicos, programa integrado de computadora (software) en teléfonos portátiles y/o computadoras portátiles que permite a los usuarios jugar y descargar juegos electrónicos, escuchar y descargar tonos de llamada y música y ver y descargar protectores de pantalla y fondos de pantalla; programas de computadora para editar actividades diarias; libros de direcciones, calendarios, memorandos y almacenar contenidos multimedia en dispositivos móviles, programas de computadora (software) para permitir derecho de autor, publicar mensajes en foros (posting), carga, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, juego, almacenamiento, organización, exhibición, despliegue, etiquetado, creación y participación en comentarios y opiniones a través de un portal electrónico (blogging), compartir o proveer de otra forma comunicación electrónica o información a través de la Internet u otras redes de comunicación; programas de computadora (software) que permite a los usuarios programar y distribuir audio, vídeo, texto y otros contenidos de multimedia, a saber, música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y entretenimientos relacionados y programas educacionales mediante una red de comunicación; programas de computadora (software) para recibir, transportar, codificar, decodificar, descriptar, encriptar, transmitir, multiplicar, des-multiplicar y manipular vídeos y otros datos en forma digital para entregar o transmitir televisión y otras programaciones de vídeo a dispositivos de vídeo apropiados

para distribución de programación de televisión para ver en sets de televisión computadoras; álbumes digitales en la naturaleza de visualizadores de fotos digitales; cámaras digitales; marcos para fotos digitales; cajas digitales imágenes digitales descargables, a saber, imágenes fotográficas o de vídeo en el campo de la educación y el entretenimiento; melodías de teléfono descargables; reproductores de discos versátiles digitales (DVD); pizarras electrónicas; máquinas de facsímiles; mecanismos de arrastre de discos (discos duros); terminales de intercomunicación para conexión a redes de teléfono protocolo de Internet teléfonos (IP); protocolo de Internet (IP) de tableros de conexión de ramal privado de conmutación automática; programas de computadora para sistema operativo de terminales telefónicas; tableros de conexión de terminales telefónicas; interruptores de redes de áreas locales (LAN); accesorios para teléfonos móviles y para computadoras tipo tableta, a saber, baterías, cargadores eléctricos de batería, cables para comunicación de datos; sets de auriculares alámbricos, sets de auriculares inalámbricos auriculares, cargadores para carro; estuches de cuero para teléfonos móviles y para computadoras tipo tableta y para computadoras tipo notebook, sets de manos libres adaptados para usar con teléfonos móviles y con computadoras tipo tableta, tapas (cobertores) adaptadas para teléfonos móviles y para computadoras tipo tableta, lápices para aparatos digitales (stylus), soportes para teléfonos, películas protectoras de pantalla, sujetadores para teléfono, placas de electricidad de plástico o silicón adaptadas para usar en recubrimientos; paneles frontales de repuesto para teléfonos móviles y computadores portátiles; cubiertas de audio adaptadas para usar con teléfonos móviles y computadoras tipo tableta; soportes adaptados para teléfonos móviles; programas de computadora para sistemas operativos de teléfonos móviles; teléfonos móviles; monitores (partes de computadora); reproductores mp3; partes de computadora (hardware) para acceso a servidores de redes, programas de computadora para acceso a servidores operativos de redes; PDA (asistentes personales digitales); computadoras portátiles; reproductores portátiles de multimedia, impresoras para computadoras; semiconductores (chips); teléfonos inteligentes; programas de computadora para sistema de administración de redes; lápices para aparatos digitales (stylus) para dispositivos electrónicos portátiles; programas de

computadora para el sistema operativo de computadoras tipo tableta; computadoras tipo tableta teléfonos; teléfonos usados como dispositivos terminales para protocolo de internet (IP) ramal privado de comunicación automática (PBX); receptores de televisión; anteojos y/o lentes tridimensionales; enrutadores de banda ancha para redes (WAN)". (folios 7 a 8 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 prueba idónea que demuestre el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca "**KEYSTONE**", registro **226977**.

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 desde 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 necesaria 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 del Tribunal de Justicia 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 41 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).

Ahora bien, ¿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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, criterio similar a lo indicado en la jurisprudencia citada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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 en el mercado. Los medios de prueba son tan amplios que no vienen a constituir un requisito imposible de cumplir.

Del caso bajo estudio se desprende, que, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la empresa titular **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, no aportó prueba alguna del uso de su signo y en razón de ello declaró con lugar la cancelación promovida por la empresa **TODOLIDER CAPAZ TLC, S.A.**, lo cual comparte este Tribunal. Tómese en cuenta que el recurrente no aprovechó el plazo dado por el Registro de instancia para presentar la prueba de uso de la marca que se pretende cancelar, y tampoco lo hizo ante esta segunda instancia una vez otorgada la audiencia de reglamento, todo lo cual genera la duda razonable, que esa marca se encuentre en uso.

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 que ha pasado inscrito el signo, hecho que no se logra demostrar al no presentarse prueba al respecto. En conclusión, no existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición 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 para presentar prueba que demuestre el uso de la marca **KEYSTONE**; es importante indicar 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 o 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.

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 establecido en el segundo párrafo del artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas, porque este plazo es para “recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante”. Si se observa, en la contestación que el apelante hizo de la solicitud de cancelación, no ofreció elemento alguno de prueba que permita al Registro acudir, si fuere necesario, a esa disposición para otorgar los quince días que allí se establecen, no hay razón alguna para que el Registro haga uso de esos quince días, si la parte recurrente no hizo lo propio para ofrecer la prueba y comprobar el uso de la marca que se pretende cancelar. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, respecto a la mala fe alegada por el recurrente por parte de la solicitante de la cancelación de la marca **KEYSTONE**; este Tribunal es del criterio al igual que lo externó el Registro de la Propiedad Industrial, que no se aportó a los autos material probatorio para determinar de forma fehaciente la mala fe alegada, y en este sentido no constan en el expediente 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.

Por lo expuesto comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación de la marca **KEYSTONE**, registro N°**226977**, inscrita a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, asimismo, 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 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 11:40:44 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 11:40:44 horas del 24 de junio de 2020, la cual en este acto **se confirma** para que se cancele la marca de fábrica “**KEYSTONE**”, registro N°**226977**, 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.**

Carlos Vargas Jiménez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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