

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0379-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca INSTAN-TÉ**

**McCormick & Company Incorporated, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1997-0007744)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0039-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete–novecientos noventa y dos, en su calidad de apoderada registral de la empresa McCormick & Company Incorporated, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Maryland, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del primero de abril de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día veintiuno de diciembre de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Quala Inc., solicitó la cancelación por no uso del registro de la marca **INSTAN-TÉ**, inscrita bajo el número 118002 a nombre de McCormick & Company Incorporated en clase 30 internacional, vigente hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve.

**SEGUNDO.** Mediante escrito presentado en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, la empresa McCormick & Company Incorporated a través de su representante, señala para notificaciones, pero no contesta lo expuesto en la solicitud de cancelación falta de uso.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del primero de abril de dos mil trece, ordenó la cancelación por falta de uso.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, la representación de la empresa McCormick & Company Incorporated interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida; siendo admitida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, veinticinco segundos del treinta de abril de dos mil trece.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado el registro de la marca INSTAN-TÉ, N° 118002, vigente hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, a nombre de la empresa McCormick & Company Incorporated (folios 43 y 44).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De interés para la presente resolución, únicamente se tiene como hecho no probado dentro del expediente el uso de la marca INSTAN-TÉ por parte de la empresa McCormick & Company Incorporated.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca INSTA-TÉ, cuyo titular es la empresa McCormick & Company Incorporated, ya que ésta no comprobó el uso real y efectivo de la marca bajo estudio. Por otra parte, la titular del signo que se pretende cancelar no expresó agravios.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al superior técnico de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la titular, ni conferida la audiencia de quince días, la inconforme expresó el fundamento de su apelación.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada, que no existe un verdadero interés por parte del recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser

considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el Registro, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia, concretamente el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud, ya que en el expediente no hay elementos de prueba para valorar si la marca está realmente en uso de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Cabe recordar que ya este Tribunal dimensionó en el Voto N° 0333-2007 de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, a quién le corresponde la carga de la prueba que indica el artículo 42 de la Ley de rito. Bajo ese conocimiento se determinó, que es el titular de la marca quien debe comprobar su uso. Al respecto el voto citado dice en lo que interesa:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: *“su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.”* En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.” (subrayado nuestro)

Conforme lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, y se confirma la resolución final venida en alzada.

**QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. Se cancela por falta de uso la marca INSTAN-TÉ. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattya Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**

## **DESCRIPTORES**

### **CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.91**