
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0482-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA “TELCEL”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2003-6481)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0091-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticuatro minutos del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Lago Zurich 25 Edificio Telcel, Col. Granada Ampliación, Distrito Federal C. P. 11529, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:13 horas del 17 de agosto de 2018**.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2018, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación

de **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de Austria, con domicilio en Werkstr 2, 4860 Lenzing, Austria, presentó acción de cancelación por falta de uso de la marca **“TELCEL”** con registro **149361** inscrita en clase 25 internacional a nombre de la empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en razón de que el Registro de la Propiedad Industrial le opuso ésta como impedimento parcial para admitir su solicitud de registro de la marca **“TENCEL”** en las clases 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27 y 35 internacional, lo cual se tramita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente 2018-1421.

El **Registro de la Propiedad Industrial** resolvió admitir la cancelación por falta de uso del signo **TELCEL**, con registro 149361, en razón de que no se demostró en forma fehaciente y mediante documentación idónea su notoriedad y tampoco se aportó prueba que acredite su uso real y efectivo en el comercio costarricense, o que esa falta de uso dependiera de circunstancias ajenas a su titular, ni que éste haya hecho un esfuerzo real por colocar en el mercado nacional los productos de la clase 25 que la marca pretende proteger y distinguir.

Respecto de lo resuelto por la autoridad registral, el **licenciado Montero Sequeira** alega que su representada **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** forma parte de un conglomerado marcario de primer nivel en la región, el grupo América Móvil que es el mayor proveedor de comunicación celular en Latinoamérica y tercer lugar a nivel mundial, que TELCEL es una empresa líder en telecomunicaciones en México y cuenta con presencia importante en todos los continentes, lo que demuestra su alcance global.

Agrega el recurrente que; como parte de una importante estrategia de protección de signos notorios en la región, su representada cuenta con gran cantidad de marcas concedidas desde el año 2005, dentro de ellas el registro **149361** en clase 25, para evitar que otros competidores les imiten y con ello se produzca una asociación empresarial maliciosa dirigida a aprovechar el buen nombre y reputación de sus marcas, por lo que la solicitud de la marca de la accionante es de mala fe.

Afirma que, aunque la presencia de su signo a nivel nacional no ha sido tan amplia, se encuentra próxima a realizar actos comerciales de grandes dimensiones dirigidas a competir dentro del mercado de las telecomunicaciones en el país; sin embargo ello requiere un tiempo considerable. Aunado a ello, su registro se mantiene vigente en nuestro país, salvando así la prioridad de su derecho al uso exclusivo en esta clase, por lo que se debe respetar la antigüedad de TELCEL ya que; dada su similitud, las marcas no pueden coexistir.

Manifiesta también que, a pesar de no contar con una declaratoria de notoriedad, si se cumple cabalmente con otros requisitos y parámetros indispensables para determinar la verdadera relevancia y notoriedad del signo. Que el Convenio de París extiende la protección de signos notorios al campo internacional y esto significa que supera el requisito de territorialidad al que limita la ley costarricense y; en aplicación del artículo 6 de este Convenio, para este tipo de marcas no se requiere de forma indispensable que sea usada en el país donde se alega su nulidad, por lo que no es necesaria la prueba de uso anterior.

Indica además que en virtud de las acciones de la empresa solicitante de la nulidad, su representada ha sostenido una serie de reuniones en las que han acordado la coexistencia de ambos signos en los países que la accionante desea realizar negocios, por lo que ésta está de acuerdo en que se mantenga el registro de TELCEL.

SEGUNDO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TELCEL**” registro 149361 a nombre de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE**

C.V. desde el 27 de agosto de 2004 y vigente hasta el 27 de agosto de 2024, en clase 25 (folio 41 de legajo de apelación)

2) Que la empresa accionante **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT** se encuentra legitimada en virtud de que se tramita en el expediente 2018-01421 (folio 29 de legajo de apelación)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no han sido demostrados los siguientes hechos:

- 1) Que la marca “**TELCEL**” inscrita con registro 149361, haya sido reconocida como notoria en algún país miembro del Convenio de París.
- 2) Que el titular del registro 149361 haya acreditado su uso en el territorio nacional para los productos en que se encuentra inscrita.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud de cancelación por falta de uso propuesta por la empresa **Lenzing Aktiengesellschaft**, en razón de que el titular del signo “TELCEL” no aportó algún elemento probatorio que lograra demostrar; de forma contundente y objetiva, su notoriedad o su uso en el comercio costarricense; o al menos, que su no uso dependió de circunstancias ajenas, o que realizó un esfuerzo real por colocar sus productos o servicios en el mercado nacional, tal como lo establece el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas).

Al respecto, la Ley de Marcas establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma ese signo. Es de este modo que las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores.

En caso contrario, sea, que el signo **no sea usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo.

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en el **artículo 40** dispone:

“**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 (...)”

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito

subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

(...)

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

A pesar de lo anterior, reconoce este Tribunal que existen en la Ley de Marcas algunas eximentes, que permiten justificar el no uso de los signos y, en consecuencia, no existiría fundamento para su cancelación por este motivo:

Artículo 41°. Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados. Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE C.V., **no aportó algún elemento probatorio con el que lograra demostrar; de forma contundente y objetiva, la notoriedad de su marca; o su uso en el comercio costarricense** o; al menos, que esa falta de uso se haya producido por circunstancias ajenas a su voluntad, tal como lo permite el artículo 41 de la Ley de marcas.

Por el contrario, se advierte que el desarrollo que la empresa titular hace en sus agravios sobre el concepto de **notoriedad** es de orden general, sin delimitar específicamente el caso concreto con prueba fehaciente que permita a esta Autoridad reconocer ese atributo en su marca **TELCEL**.

Adicionalmente, resulta extraño para este Órgano de Alzada que la representación de la empresa recurrente manifieste en su escrito presentado ante el Registro el 6 de setiembre de 2018, que la solicitud de la empresa **LENZING AKTIENGESELLSCHAFT** es de mala fe porque *“...solicita ante este Registro, la inscripción de la marca ALTAMENTE SIMILAR, maliciosa y que genera un claro riesgo de confusión en el consumidor final, nos referimos a la marca “TENCEL”, en clases 16 & 35 internacional, para proteger productos idénticos y*

relacionados. Solicitud que es rechazada de forma competente por parte del examinador, al considerar contraria a Derecho...” Y agrega que: “No satisfecho con esto, de forma maliciosa, demostrando un interés en obtener y procurar para sí un beneficio indebido y atentando contra las normas de la leal competencia de mercados, LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, decide optar por la cancelación injustificada de la marca de mi representada...” (folio 76). Y en ese mismo escrito indique que “... en razón de las acciones del solicitante, mi representada se acercó y han sostenido una serie de reuniones en las que han acordado la coexistencia de la marca en los países en los que el solicitante de la cancelación desea realizar negocios. / Por ende, el solicitante está de acuerdo en que se mantenga el registro de la marca TELCEL y los acuerdos están siendo ejecutados en este momento en el extranjero...” (folio 83). Lo cual resulta totalmente contradictorio, por lo que no puede este Tribunal admitir dichos agravios.

Considera también este órgano de Alzada que carecen de interés sus alegatos en el sentido de que; a pesar de que su signo no tiene presencia en Costa Rica, su representada “...se encuentra próxima a realizar actos comerciales de grandes dimensiones dirigidas a competir dentro del mercado de las telecomunicaciones en el país, sin embargo este tipo de gestiones requieren de tiempo especial de consideración al momento de saltar efectivamente en el mercado...” (folio 76) y que el hecho de tener registrado el signo TELCEL le permite conservar la prioridad de su derecho de exclusiva sobre él, y que por ello se debe respetar su antigüedad. Toda vez que, lo correspondiente para proteger esa inscripción es que aportara elementos probatorios que acrediten el uso relevante en el comercio costarricense, o su notoriedad para los productos en que se encuentra inscrita la marca.

El recurrente debió demostrar que se ha utilizado su marca en forma real, efectiva, relevante y “...en el sector del mercado para el que fue concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo...”, lo cual no sucedió en este caso y por ello no

se observa el cumplimiento de los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el **Voto 1139-2009** transcrito parcialmente líneas atrás.

Concluye este Tribunal que el signo cuya cancelación se pretende es una marca defensiva y; en este sentido, el sistema marcario costarricense (en el artículo 39 de la Ley de Marcas) permite el registro de este tipo de signos solamente por un plazo de 5 años. Sin embargo, transcurrido éste es posible su cancelación por falta de uso a solicitud de un tercero que quiera adquirir un derecho sobre ese distintivo, sin que tenga que ver nada la notoriedad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:13 horas del 17 de agosto de 2018**, la cual se confirma.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira** en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:13 horas del 17 de agosto de 2018**, la cual **SE CONFIRMA**, para que se cancele por falta de uso su signo **“TELCEL”** con **registro 149361**. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM