

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0056-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL REGISTRO 168279
CORRESPONDIENTE A LA MARCA “CLARO”.**

APPLE INC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2006-8286 Anotación 0002-136702)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0164-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLARO, S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Brasil, con domicilio en Rua-Florida, 1970, Brooklin, Sao Paulo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:25 horas del 6 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de julio de 2020, la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Intelectual la cancelación por falta de uso del registro **168279** correspondiente a la marca de servicios **CLARO**, propiedad de la empresa **CLARO S.A.**, protege en clase 42 de la nomenclatura internacional, “servicios científicos y tecnológicos, desarrollo y proyectos de software y hardware”.

Señala que la empresa CLARO S.A. tiene inscrita ante el Registro de la Propiedad Intelectual la marca **CLARO**, registro **168279**, desde el 11 de junio de 2007, y a la fecha no hay prueba ni evidencia que demuestre que la marca ha estado en uso en el mercado nacional para la totalidad de los servicios que protege.

Indica que su representada **APPLE INC.**, desea registrar la marca CLARIS, en clase 09 y 42, solicitud 2019-7060, la cual se encuentra actualmente en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, bajo el expediente 2020-0247-TRA-PI.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de las 10:10:16 horas del 31 de julio de 2020, procedió a trasladar al titular la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de servicios **CLARO**, registro **168279**, clase 42 de la nomenclatura internacional, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Dentro del término de ley, mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2020, se apersona en defensa de los derechos de la titular el abogado Aarón Montero Sequeira.

Mediante resolución final dictada a las 10:30:25 horas del 6 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dispuso: “ [...] **1)** Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por [...] MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, en su condición de Apoderada de APPLE INC, contra el registro de la marca CLARO, Registro No. 168279, una vez firme se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado [...]”, ello, porque considera que la prueba aportada impide establecer que el uso de la marca CLARO cumple a cabalidad con los presupuestos del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, incumpliendo con el requisito temporal y material exigidos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de noviembre de 2020, la representación de la empresa **CLARO, S.A.**, apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios, que la marca CLARO es reconocida a nivel mundial, como una marca líder en el mundo de las telecomunicaciones, es mucho más que una marca que se dedica a los servicios de telefonía e internet. Ha mantenido un constante uso y presencia en Costa Rica, sus servicios de software y hardware y seguridad tecnológica ha sido y es producto exitoso y de venta constante de su representada en Costa Rica, a través de su plataforma web CLAROcloud.cr, por eso la marca CLARO no es susceptible de cancelación.

Alegó que, para los efectos de la marca CLARO, los servicios de la clase 42 serán enfocados en programación informática, consultoría tecnológica, diseño de software y sistemas informáticos, los servicios de protección antivirus (informática), los servicios de cifrado de datos, la vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar la usurpación de identidad de internet.

Además, dentro del plazo para contestar la cancelación por falta de uso, se aportaron como prueba certificaciones notariales del sitio web CLAROcloud.cr, certificaciones de fecha 02 de septiembre de 2020, evidenciando que el sitio web se encuentra activo y en uso por parte de su representada desde el año 2014.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como

hechos probados que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- Marca de servicios “**CLARO**”, fecha de solicitud 8 de setiembre de 2006, registro **168279**, inscrita el 11 de junio de 2007, vigente hasta el 11 de junio de 2027, propiedad de **CLARO, S.A.**, protege en clase 42 de la nomenclatura internacional, “servicios científicos y tecnológicos, desarrollo y proyectos de software y hardware”. (folios 0005 y 0006 del legajo digital de apelación).

2.- Que la empresa **CLARO, S.A.**, está usando la marca **CLARO** registro 168279 inscrita en clase 42 internacional y comercializando la misma en el mercado nacional.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. A.- En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal no procede a analizar la prueba aportada por la empresa **CLARO, S.A.**, titulada Anexo 1, visible a folio 14 a 25 del expediente principal, dado que carece del sello de la notaria Karla Vanessa Corrales Gutiérrez, requisito que exige el artículo 16 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, y consecuentemente, se observa que la misma no cumple con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, a pesar de que el Registro de la Propiedad Intelectual en el auto de traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso, previno a la empresa **CLARO, S.A.**, que: “[...] las pruebas que aporten deben ser presentadas en documento original o copia certificada (haciéndose acompañar la traducción necesaria y legalización o apostillado correspondiente, según sea el caso), caso contrario la prueba no será admitida para su conocimiento, lo anterior conforme el artículo 294 y 295 de la Ley General de la

Administración Pública.

B.- Se admite las pruebas aportadas en el Anexo 2, visible a folios 26 a 39 del expediente principal, relativa a copia certificada notarialmente número 77-2020 de impresión del medio electrónico de los diversos servicios de CLARO, sitio web, <https://www.CLAROCcloud.cr.>, y Anexo 3, visible a folios 40 a 71 del expediente principal correspondiente a copias certificadas notarialmente número 73-2020 de impresión de documento electrónico de términos y condiciones de los servicios brindados por CLARO, en sitio web, <https://www.CLAROCcloud.cr>, a efecto de determinar si la marca CLARO ha sido usada por la empresa **CLARO, S.A.**

C.- Se admite las pruebas aportadas en segunda instancia para su valoración correspondiente a certificaciones notariales número 13-2021, 14-2021, y 15-2021, correspondientes a impresiones de página web donde se consulta el historial del sitio web clarocloud.cr, su fecha de activación desde el 3 de enero de 2014 y servicios que se brindan. (folios 32 a 77 del legajo digital de apelación).

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. Antes de entrar analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al

titular de la marca **CLARO, S.A.**, porque solo el propietario del bien jurídico tiene la prueba para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos primeramente en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 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, 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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o de elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. [...]

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

De la literalidad del artículo transcrito, el uso de una marca se demostrará 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. **3.-** La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El segundo párrafo, señala la obligación de emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, que dicho uso por parte del titular debe ser un uso que no implique una modificación sustancial del signo que se encuentra registrado.

Y el tercer párrafo, refiere a que el uso lo puede realizar un licenciatario o cualquier otra persona autorizada (un distribuidor, intermediario u otra empresa), y no necesariamente el titular de la marca inscrita.

En lo que concierne al uso, se infiere de los numerales 39 a 41 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectivo 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 puestas 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 cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar 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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse presente que se busca reflejar de la manera más precisa, la realidad de la utilización de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal 333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario 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 servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **APPLE, INC.**, el 20 de julio de 2020, por lo que la prueba aportada por la empresa **CLARO, S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca **CLARO**, que protege en clase 42 internacional, “servicios científicos y tecnológicos, desarrollo y proyectos de software y hardware”, deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento, y de acuerdo con la prueba constante en autos remitida a este Tribunal por parte del titular marcario, consta la siguiente:

1.- Copia notarialmente certificada número 77-2020 de impresión del medio electrónico de los diversos servicios CLARO: <https://www.CLAROcloud.cr.portal/recursos/cr/pdf/eula.pdf>. Sitio visitado con fecha 2 de setiembre del 2020, que acreditan el uso en fecha posterior a la solicitud de cancelación. (Anexo 2, folios 26 a 39 del expediente principal).

2.- Copia notarialmente certificada número 73-2020 de impresión de documento electrónico de términos y condiciones de los servicios brindados por CLARO en el sitio web www.CLAROcloud.com. según visita al sitio web de fecha 2 de setiembre del 2020 (Anexo 3, folios 40 a 71 del expediente principal).

3.- Copia certificada notarialmente número 13-2021 de impresiones de medios electrónicos del sitio web <https://www.nic.cr/whois>, en donde se observa que se consulta el sitio web CLAROcloud.cr, el cual se encuentra activo desde el **3 de enero de 2014**. (folios 58 a 62 del legajo de apelación).

4.- Copia certificada notarialmente número 14-2021 de impresión de medios electrónicos https://webarchive.or/web/20190601000000*/CLAROcloud.cr, en donde se observa que la notaria Karla Corrales Gutiérrez, de su visita al sitio web de wayback machine, consta la existencia del sitio web y **los servicios desde el 2017**. (folios 32 a 56 del legajo de apelación).

5.- Copia certificada notarialmente número 15-2021 de impresión de medios electrónicos, en donde de la visita que realiza la notaria Karla Corrales Gutiérrez a los sitios web CLARO Formularios Móviles <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones-CLARO/formularios-moviles/>, Servicio CLARO Conectividad

<https://www.CLARO/empresas/soluciones/soluciones/conectividad>, Servicio CLARO Fuerzas de Ventas <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones.CLARO/wifi-empresarial-analytics/>, Servicio CLARO <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones-CLARO/Wifi-empresarial-analytics/>, Servicio CLARO Mensajería Empresarial <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones-CLARO/mensajes-empresarial/>, Consulta en <https://www.nic.cr/whois> del sitio web CLARO.cr, consta que el mismo se encuentra activo desde el **veintidós de junio de dos mil ocho**. (folios 64 a 77 del legajo de apelación)

Teniendo en cuenta lo anterior, se lleva a cabo la valoración de las pruebas presentadas por la empresa **CLARO, S.A.**, considerando la integridad de estas y aplicando los principios de racionalidad, proporcionalidad y la sana crítica, para demostrar el uso anterior del signo en este caso, de la empresa mencionada, a la luz de los artículos 40 y 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Como puede apreciarse de copia certificada notarialmente número 77-2020 de impresión del medio electrónico de los diversos servicios CLARO: <https://www.CLAROCLOUD.cr.portal/recursos/cr/pdf/eula.pdf>, sitio web visitado por la notaria Karla Corrales Gutiérrez, el 2 de setiembre de 2020, (Anexo 2, folios 26 a 39 del expediente principal), se determina que la misma sirve para acreditar el uso actual de la marca CLARO, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos, distintivos, así como con el requisito material, de acuerdo al artículo 40 de la ley citada. Además, esta prueba en concordancia con la certificación notarial 13-21, visible a folios 58 a 62 del legajo digital de apelación, teniendo como base la visita que hizo la notaria Corrales Gutiérrez del [sitio web https://www.nic.cr/whois](https://www.nic.cr/whois), el 17 de febrero de 2021, se puede constatar que a través de esta consulta del **dominio CLAROCLOUD.cr**, que el titular es la empresa **CLARO, S.A.**, se desprende también en el aparte denominado “Fechas Importantes”, que dicho dominio **fue creado el 3 de enero de 2014 y expira el 3 de enero de 2022**,

evidenciando que se trata de una fecha anterior a la presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **CLARO**, la cual como se puede apreciar a folio 1 del expediente principal, ingresó al Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de julio de 2020.

De lo anterior, resulta de importancia recalcar, que de la visita o bien de la consulta que efectúa la notaria al sitio web <https://www.nic.cr/whois/>, el 17 de febrero de 2021, queda demostrado que el dominio CLAROcloud.cr está activo desde el 3 de enero de 2014 a 3 de enero de 2022, lo relevante de la consulta, es que por medio de dicho sitio la empresa apelante **CLARO, S.A.**, logra demostrar que el dominio CLAROcloud.cr, existe desde una fecha anterior al momento en que se presentó la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **CLARO**.

La copia notarialmente certificada número 73-2020 de impresión de documento electrónico de términos y condiciones de los servicios brindados por **CLARO** en el sitio web <https://www.CLAROcloud.cr/portal/recursos/cr/pdf/eula.pdf>, (Anexo 3, folios 40 a 71 del expediente principal), sirve para acreditar el uso que se da a la marca **CLARO**, en relación con las otras pruebas aportadas, dado que el dominio CLAROcloud.cr, existe desde el 3 de enero de 2014, y expira el 3 de enero de 2022. De la prueba, se obtiene el documento de términos y condiciones de uso de los servicios **CLARO**, donde se puede comprobar que la marca **CLARO** se encuentra relacionada como se puede apreciar con licencias de software (folios 42 y 43), transferencias de información (folio 43), y como los términos y condiciones están vinculados al uso de dichos servicios y a sus definiciones, son servicios de software, el cual está contenido en la lista de servicios que protege la marca **CLARO** en clase 42 de la nomenclatura internacional. Como puede observarse, los servicios **CLARO**, se encuentran a disposición de aquellos clientes-usuarios, que quieren adquirir sus servicios, por medio del sitio web.CLAROcloud.cr..

Examinando la prueba certificada notarialmente número 14-2021 (folios 32 a 56 del legajo de apelación) consistente en la impresión de medios electrónicos, se observa que de la visita que hace la notaria Karla Corrales Gutiérrez, el 8 de marzo de 2021, al sitio web https://webarchive.org/web/20190601000000*/CLAROcloud.cr, el cual consiste en un sitio web dedicado a la preservación de archivos y capturas de sitios web, que permite consultar la historia o modificaciones de las páginas web a través del tiempo, se evidencia la existencia del sitio web CLAROcloud.cr, y los servicios brindados desde el mes de febrero de 2017, pues indica que el sitio web tiene cincuenta y tres visitas guardadas desde febrero de 2017 a noviembre de 2020 (folios 32 a 34 del legajo de apelación digital), lo que implica que los servicios estaban a disposición del público en el 2017, y el sitio web CLAROcloud.cr, está activo desde el 2014, por lo que mediante esta prueba la empresa CLARO, S.A., logra demostrar el uso real y efectivo de su marca CLARO, a la luz de los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Como complemento de lo anterior, la prueba copia certificada notarialmente 15-2021 (folios 64 a 77 del legajo de apelación), de impresión de medios electrónicos, en donde de la visita que realiza la notaria Karla Corrales Gutiérrez, el 8 de marzo de 2021, a los sitios web CLARO Formularios Móviles <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones-CLARO/formularios-móviles/>, Servicio CLARO Conectividad <https://www.CLARO/empresas/soluciones/soluciones/conectividad>, Servicio CLARO Fuerzas de Ventas <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones/soluciones.CLARO/wifi-empresarial-analytics/>, y Servicio CLARO Mensajería Empresarial, <https://www.CLARO.cr/empresas/soluciones-CLARO/mensajería-empresarial/>, y Consulta en <https://www.nic.cr/whois/>, en donde consta a folio 00074 del legajo digital de apelación que el **dominio CLARO.cr**, es propiedad de la empresa **CLARO, S.A.**, y a folio 76 de dicho legajo, donde dice “Fechas Importantes” se determina que, el mismo se encuentra activo desde el **22 de junio de 2008 y expira el 23 de junio de 2021**, además, los servicios que

brindan bajo la marca CLARO, de la visita que realizó la notaria al sitio web <http://web.nic.cr/chois/>, pueden ser vistos y pedidos por medio del sitio web <https://www.CLARO.cr/empresa>. Dentro de estos servicios como se puede apreciar se encuentran los siguientes: a) Soluciones de optimización de comunicación ofreciendo un app con formularios móviles, para la creación de redes sociales empresariales, gestiones de cartera, manejo de incidencias, creación de tickets, y encuestas, b) Soluciones de conectividad empresariales en línea, enlace de datos, con estabilidad y cobertura, soporte técnico y seguridad, c) Soluciones fuerzas de ventas para administrar eficientemente el equipo de ventas empresarial, ofreciendo herramientas tecnológicas de: control, productividad y mejora de procesos, como puede apreciarse, estos servicios pueden llevar módulos internos de programación que conlleva a la realización de un software para la solución que cada uno de los servicios que requiera. Por lo que la empresa apelante demuestra con dicha prueba que el sitio web <https://www.CLARO.cr/empresas>, ha estado a disposición de los clientes-usuarios desde el 2008, y expira el 23 de junio de 2021, lo que implica que la marca de servicios **CLARO**, en clase 42 de la nomenclatura internacional se ha estado usando en el territorio nacional, con anterioridad a la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa **APPLE INC.**, cumpliendo así con el requisito temporal que dispone el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y consecuentemente, cumple con el requisito material de conformidad con el artículo 40 del mismo cuerpo normativo.

Así las cosas, considera este Tribunal que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo en el territorio nacional del signo marcario **CLARO**, registro **168279**, inscrita en clase 42 de la nomenclatura internacional, “servicios científicos y tecnológicos, desarrollo de software y hardware”, antes de la fecha de solicitud de cancelación por falta de uso, pedida por la empresa **APPLE INC.**, por lo que se acogen los agravios del impugnante al tener este Tribunal acreditado el uso de

ese signo, conforme lo estipula la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Del análisis de la prueba aportada, considera este Tribunal pertinente referirse a lo que preceptúa el Artículo 5.C).2 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que en lo que interesa dispone lo siguiente:




“**Artículo 5: C)** Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios [...],

2.-El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta ha sido registrada en uno de los países de la Unión no ocasionará invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca. [...]” (el subrayado no es del original).


Del mismo modo, es importante indicar que, la Ley de marcas y otros signos distintivos, en el párrafo tercero del artículo 40, sobre este punto en particular, dispone:

[...] Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteren la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. [...]” (el subrayado no es del original).

El cuadro normativo indicado, se debe principalmente porque de la prueba aportada, certificaciones notariales, se observa que la empresa **CLARO, S.A.**, adiciona a su marca

CLARO, las expresiones  ,  , y el diseño en la palabra  , evidenciando, que tales elementos los utiliza para actividades publicitarias de carácter promocional, los cuales son usados y van dirigidos a fortalecer el posicionamiento de la

marca de servicios **CLARO**, inscrita, entre los consumidores, por lo que estas no vienen a imprimir una diferencia sustancial, que al cliente-usuario le vaya a causar confusión o alteración de la marca que ya conoce con la denominación **CLARO**. De manera que, el público consumidor pensará que el titular adiciona esos elementos como un aspecto meramente publicitario, para comercializar los servicios.

Para este Tribunal los elementos “**Cloud**” y “**360**”, así como el diseño en la palabra  no son esenciales y, por ende, no alteran la identidad o carácter distintivo de la marca. En consecuencia, no existe motivo para cancelar la inscripción de la marca de servicios **CLARO**, registro 168279, en clase 42 de la nomenclatura internacional, ya que esta mantiene las características sustanciales y su poder diferenciador, ¿Cuál es?, el término **CLARO**.

Así las cosas, considera este Tribunal que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo en el territorio nacional del signo marcario **CLARO**, registro 168279, inscrita en clase 42 de la nomenclatura internacional, “servicios científicos y tecnológicos, desarrollo de software y hardware”, antes de la fecha de solicitud de cancelación por falta de uso, pedida por la empresa **APPLE INC.**, por lo que se acogen los agravios del impugnante al tener este Tribunal acreditado el uso de ese signo, conforme lo estipula la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SÉTIMO. SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR LA EMPRESA SOLICITANTE EN ALZADA. En el presente caso, es de interés indicar que la resolución de audiencia de quince días, conferida por este Tribunal, mediante resolución de las trece horas y cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, le fue notificada a la empresa **APPLE INC.**, solicitante de la cancelación por falta de uso de la marca de servicios **CLARO**, registro 168279, el 17 de febrero del 2021, al fax 2201-7153, medio señalado por la abogada María del Pilar López Quirós, para oír notificaciones, comprobándose, que dicha

audiencia la representación de la empresa solicitante la contesta fuera del plazo conferido por el Tribunal sea, el 12 de marzo de 2021, por lo que el escrito se tiene únicamente por recibido, sin darle trámite a los argumentos expuestos.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, citas legales y jurisprudencia indicada, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:25 horas del 6 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de servicios **CLARO**, registro **168279**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:25 horas del 6 de noviembre de 2020, la que en este acto se **revoca**, para que se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de servicios **CLARO**, registro **168279**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA