
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0214-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
“ALLSHARE”**

**SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 129090)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0728-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
cuarenta y nueve minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA**, mayor, casado, abogado, 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 la República de Panamá, domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá, Avenida de la Rotonda, Business Park, Torre V, piso siete, Costa del Este, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:12 horas del 28 de enero del 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 19 de junio del 2019, **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, solicitó la cancelación

por falta de uso de la marca “**ALLSHARE**”, registro N°226247, que protege y distingue en clase 11: Purificadores de agua para fines domésticos; bolsas de esterilización desechables para fines; refrigeradores de enfriamiento por hielo, no eléctricos; cocinas de gas; bidé; estufas de gas; acondicionadores de aire o aires acondicionados; ventiladores para hogar, tales como aires acondicionados; lámparas de gas; calentadores de aire para barcos; aire acondicionado para automóviles; instalaciones de aire filtrado, aparatos y máquinas de aire purificador; máquinas y aparatos para hacer o conservar el hielo; ventiladores eléctricos; frigoríficos eléctricos; humificadores; secadores de cabello; extensiones eléctricas; secadoras de ropa eléctricas; tostadoras eléctricas; alfombras calentadas eléctricamente; extensiones de microondas para cocinar; intervalos o extensiones de inducción; hornos de cocción, propiedad de **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:25:12 horas del 28 de enero del 2020, resolvió en lo que interesa, lo siguiente:

POR TANTO ... I) Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta... contra el registro de la marca “**ALLSHARE**”, registro N°226247 ...

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal Registral Administrativo, el licenciado **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA**, interpuso recurso de apelación, y expresó sus agravios indicando, que con la prueba aportada demuestra que la marca ALLSHARE se encuentra en uso actualmente y desde hace mucho tiempo. Para tal efecto adjunta: certificaciones notariales de sitios web donde comprueba:

- 1) Soporte Samsung Latinoamérica, donde se describe el control ALLSHARE para los dispositivos de Samsung como televisores, lavadoras, aires acondicionados, y ordenadores.
- 2) Soporte Samsung Latinoamérica, donde se vincula la marca ALLSHARE como configuración de los dispositivos de Samsung, incluidos los teléfonos móviles.
- 3) Sitio web Movistar donde se explica la tecnología ALLSHARE la cual comprende un

sistema de conexión que permite que los dispositivos de Samsung puedan interactuar entre ellos.

4) Sitio web donde se vende el adaptador de visualización HDMI marca ALLSHARE de Samsung.

Indica que con la prueba aportada y mediante una simple búsqueda en internet el consumidor promedio estaría asociando la marca ALLSHARE con Samsung y que la misma se sigue utilizando. Manifiesta expresamente, que existe mala fe por parte de la empresa solicitante de la cancelación de falta de uso, y que ésta se unió con la empresa ELECTRÓNICA DAYTRON S.A., buscando generar un perjuicio a su representada, ya que existe una disputa judicial con esta empresa, sociedad que tiene el mismo domicilio social de la empresa solicitante de la cancelación, por lo que la gestión no se fundamenta en un interés legítimo sino en fraude de ley.

Que la razón de la solicitud de cancelación es porque la gestionante quiere inscribir un signo casi idéntico al de su representada y para los mismos productos, lo que implica un acto doloso, además, solicitó una serie de marcas extremadamente similares a las marcas registradas por su representada, para con esto, presentar las cancelaciones por falta de uso de estas.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, la marca **ALLSHARE**, registro N°226247, que protege y distingue: Purificadores de agua para fines domésticos; bolsas de esterilización desechables para fines; refrigeradores de enfriamiento por hielo, no eléctricos; cocinas de gas; bidé; estufas de gas; acondicionadores de aire o aires acondicionados; ventiladores para hogar, tales como aires acondicionados; lámparas de gas;

calentadores de aire para barcos; aire acondicionado para automóviles; instalaciones de aire filtrado, aparatos y máquinas de aire purificador; máquinas y aparatos para hacer o conservar el hielo; ventiladores eléctricos; frigoríficos eléctricos; humificadores; secadores de cabello; extensiones eléctricas; secadoras de ropa eléctricas; tostadoras eléctricas; alfombras calentadas eléctricamente; extensiones de microondas para cocinar; intervalos o extensiones de inducción; hornos de cocción, en clase 11. Presentada para su inscripción el 21 de mayo de 2012, registrada el 23 de abril de 2013 y vigente hasta el 23 de abril de 2023.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados los siguientes:

1. El uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca “**ALLSHARE**”, registro N°226247, en clase 11 internacional, por parte de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso de la marca “**ALLSHARE**”, registro N.º 226247, de folios 53 a 68 del legajo de apelación se presentó la siguiente prueba debidamente certificada la cual se admite para su análisis:

1) Sitio web de Soporte Samsung Latinoamérica, donde se describe el control ALLSHARE para controlar los dispositivos de Samsung como televisores, lavadoras, aires acondicionados, y ordenadores.

2) Sitio web de Soporte Samsung Latinoamérica, donde se vincula la marca ALLSHARE como configuración de los dispositivos de Samsung, incluidos los teléfonos móviles.

3) Sitio web Movistar donde se explica la tecnología ALLSHARE el cual comprende un sistema de conexión que permite que los dispositivos de Samsung puedan interactuar entre ellos.

4) Sitio web donde se vende el adaptador de visualización HDMI marca ALLSHARE de Samsung.

QUINTO: 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 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.

Como 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), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, que en lo conducente establece:

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (...)

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. (...)

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado 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 idóneos 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.

En el caso particular la acción de cancelación por no uso de la marca “**ALLSHARE**”, registro N.º 22624, se presentó el 16 de junio de 2019, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha, concretamente dentro de los cinco años anteriores y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca **ALLSHARE**, en clase 11 por parte de quien figura como titular en el Registro:

Tal como se indicó la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA**

(ZONA LIBRE) S.A., titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, aportó como prueba copias certificadas de páginas web, a saber:

- 1) Sitio web de Soporte Samsung Latinoamérica, donde se describe el control ALLSHARE para controlar los dispositivos de Samsung como televisores, lavadoras, aires acondicionados, y ordenadores.
- 2) Sitio web de Soporte Samsung Latinoamérica, donde se vincula la marca ALLSHARE como configuración de los dispositivos de Samsung, incluidos los teléfonos móviles.
- 3) Sitio web Movistar donde se explica la tecnología ALLSHARE el cual comprende un sistema de conexión que permite que los dispositivos de Samsung puedan interactuar entre ellos.
- 4) Sitio web donde se vende el adaptador de visualización HDMI marca ALLSHARE de Samsung.

La prueba aportada por la empresa apelante es del año 2020, es decir no presenta dato alguno que demuestre uso de su marca posterior a su registro que fue en el año 2013, o que demuestre que se inició su uso 3 meses antes de la presentación de la acción de cancelación. Para todos los efectos, la prueba debe de estar en la línea de tiempo contabilizada dentro de los cinco años anteriores a la presentación del proceso de cancelación.

Con las páginas web aportadas no demuestra el uso de la marca para los productos de la clase 11; es una información general de un dispositivo para compartir contenidos, ni siquiera demuestra el uso de ese artículo, es una especie de software., de tecnología, además la prueba aportada es posterior a la demanda de cancelación por lo que no se considera idónea para la comprobación del uso tantas veces mencionado. Bajo ese conocimiento, considera esta instancia, que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca ALLSHARE por su titular, durante la línea de tiempo establecida y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los servicios de la clase 11 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución

recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de servicios durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada. No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición de productos de la clase 11 por parte de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, a título oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca.

Indica el apelante que la empresa solicitante de la cancelación está actuando de mala fe, pero no existe prueba al respecto, cualquier usuario puede presentar una cancelación por falta de uso si la marca registrada obstaculiza el registro de la propia, y las marcas se registran para usarlas, por lo que la acción de cancelación es un derecho que le asiste a cualquier competidor de mercado que vea obstaculizado el registro de un signo por marcas de terceros que no se utilicen en el comercio.

Por lo tanto, lleva razón el Registro, ya que no se demostró con prueba fehaciente que la marca **ALLSHARE** se utilice en el mercado nacional para la venta de purificadores de agua para fines domésticos; bolsas de esterilización desechables para fines; refrigeradores de enfriamiento por hielo, no eléctricos; cocinas de gas; bidé; estufas de gas; acondicionadores de aire o aires acondicionados; ventiladores para hogar, tales como aires acondicionados; lámparas de gas; calentadores de aire para barcos; aire acondicionado para automóviles; instalaciones de aire filtrado, aparatos y máquinas de aire purificador; máquinas y aparatos para hacer o conservar el hielo; ventiladores eléctricos; frigoríficos eléctricos; humificadores; secadores de cabello; extensiones eléctricas; secadoras de ropa eléctricas; tostadoras eléctricas; alfombras calentadas eléctricamente; extensiones de microondas para cocinar; intervalos o extensiones de inducción; hornos de cocción, que son los que identifica.

La lista de productos que distingue la marca registrada no indica que se distinga un dispositivo para compartir contenidos, por lo tanto, el uso para ese dispositivo no es de interés para la resolución de este proceso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:12 horas del 28 de enero del 2020, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:12 horas del 28 de enero del 2020, la cual en este acto se confirma.

Sobre lo resuelto en este caso, 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 dejarán 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr