
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NO. 2020-0265-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO MARCA Samsung ATIV Tab

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN NO. 2012-10655)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0758-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y seis minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATIIONAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.**, sociedad constituida conforme las leyes de la República de Panamá, domiciliada en 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 09:12:14 horas del 18 de marzo de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2019, la licenciada Marianella Arias

Chacón, cédula de identidad número 1-0679-0960, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.**, cédula jurídica 3-101-773852, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Pavas, de la fábrica de alimentos Jacks, 175 metros oeste, Edificio Grupo Daytron, edificio de dos pisos, con fachada de cuadros grises a mano derecho, contigua a Concentrix, solicita la cancelación por falta de uso de la marca **Samsung ATIV Tab** registro número 227708, clase 9 de la nomenclatura internacional para proteger: teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks) inscrita a nombre de **SAMSUNG ELECTRONICS LATIONAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:41 horas del 4 de julio de 2019, 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. En escrito presentado el 07 de noviembre de 2019 el apoderado especial de la compañía **SAMSUNG ELECTRONICS LATIONAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:12:14 horas del 18 de marzo de 2020, resolvió:

(...) **I)** Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, de la marca “**SAMSUNG ATIV TAB (diseño)**”, registro **227708** inscrita el 17/06/2013, vencimiento el 17/06/2023, que protege en clase 9 internacional “*Teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks)*”, propiedad de SAMSUNG ELECTRONICS LATIONAMERICA (ZONA LIBRE) S.A. (...) **II)** Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, se tiene como caduca de

plano derecho cualquier expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca aquí cancelada por falta de uso.

Inconforme con la decisión, el apoderado de **SAMSUNG ELECTRONICS LATIIONAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.** presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó agravios, indicando lo siguiente:

1.- Indica que la gestionante, basa la cancelación en la solicitud de inscripción de la marca ALLSHAKE en clase 07 y que al comparar los productos de ambas marcas es evidente que la solicitante de manera dolosa solicita la inscripción de una marca idéntica y para la protección de los mismos productos. Agrega que el actuar del solicitante es sumamente sospechoso ya que el 17 de mayo de 2019 solicitó una serie de marcas similares a las de su representada, por lo que señala que el solicitante presentó esas marcas con la intención de construir una apariencia de interés y así poder presentar las cancelaciones por falta de uso en contra de las marcas de su representada.

2.- Argumenta que su representada se encuentra actualmente en una disputa legal en la cual la contraparte tiene un interés en cuestionar las marcas que se encuentra requiriendo que sean canceladas y que la contraparte en dicho proceso es Electrónica Daytron S.A, por lo que es evidente que esta gestión no se fundamenta en un interés legítimo sustentado en la Ley de marcas, sino en un fraude de ley, y se pretende incidir en el proceso judicial ya indicado.

3.- Manifiesta que aporta prueba fehaciente, certificada por notario, para demostrar que la marca está en uso, principalmente de sitios web de ventas en línea como mercado libre, desert cart, talleres de reparación, soporte Samsung Latinoamérica, tiendas físicas como Office Depot y que cancelar la marca sería arrebatarle su derecho de forma injustificada para permitir que un tercero se aproveche de la posible confusión entre los signos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente asunto:

1. La marca de fábrica **Samsung ATIV Tab** se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Industrial bajo el registro 227708, vigente hasta el 17 de junio de 2023, para proteger en clase 09 internacional “*Teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks)*”. Titular **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.** (folio 38 expediente principal y folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).
2. Que la empresa **TODO LIDER CAPAZ TLC SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó el 17 de mayo de 2019, la inscripción de la marca **ATIB** en clase 9 internacional para proteger “*Teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras tipo tabletas (Tablets, computadoras portátiles (notebooks)* (folio 39 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter que se demostrara con la prueba aportada el uso real y efectivo en el comercio del signo **Samsung ATIV Tab**, registro 227708.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal la prueba aportada por el titular marcario para la resolución del presente asunto.

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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial 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 ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 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, en este caso **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea 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 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 dispone en lo que interesa:

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. (...) 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

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 servicios se

posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo de esa 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 que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. 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 claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso es reflejar, del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra, a través del voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera 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 y 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, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A.** el 19 de junio de 2019, por lo que la prueba aportada por la sociedad **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: **Samsung ATIV Tab**, en clase 09 internacional “*Teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks)*”, 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 en análisis de la prueba constante en autos remitida a este Tribunal por parte del titular marcario, consta lo siguiente:

1.- Impresiones de sitios electrónicos, certificadas notarialmente según se indica, de diferentes enlaces, aunque en el texto de las certificaciones notariales indican que en estas: “...se hace mención de la marca “ALL SHARE” propiedad de Samsung...” (folios 23 al 49 del legajo de apelación) la que no tiene relación con este procedimiento y no a la marca cuya cancelación se ventila en este expediente.

Ahora bien, aun partiendo del hecho de que dicha circunstancia sea producto de un error material, analizando el material certificado, considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del signo marcario **Samsung ATIV Tab** registro número 227708, que protege en clase 09 internacional “*Teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks)*”, nótese que la prueba aportada se refiere a copias de impresiones y en ninguna de ellas

se refleja el distintivo **Samsung ATIV Tab**, con excepción de los folios 41, donde se aprecia tal cual se inscribió, 44 y 47, en los que se aprecia de forma muy similar, pero aun así no se logra determinar que dichas publicaciones estén dentro de la línea de tiempo respectiva y tampoco es suficiente para demostrar que los productos hayan sido puestos en mercado en la cantidad y el modo que corresponde.

En cuanto a los agravios relativos a que la gestionante de este procedimiento se basa en la solicitud de inscripción de la marca ALLSHAKE en clase 7 y que se solicitaron marcas similares a las de su representada, debe indicársele nuevamente al apelante que en este procedimiento no se está ventilando ningún asunto con la marca que señala: “ALL SHARE”, sino que es referente al uso real y efectivo de la marca **Samsung ATIV Tab** en el comercio, el cual para este Tribunal no se ha acreditado conforme lo estipula la Ley de Marcas, además los otros alegatos con relación a una disputa legal que señala existe, no son resorte de este procedimiento, razón por la cual deben ser rechazados.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, es importante indicarle que las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATIIONAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A.** resulta escasa e insuficiente, no logrando demostrar el uso real y efectivo de la marca **Samsung ATIV Tab** conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas, lo cual implica se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATIOMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A** en contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas 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 LATIOMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:14 horas del 18 de marzo de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se cancele el signo **Samsung ATIV Tab** registro número 227708, en clase 09 internacional “*Teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; computadoras tipo tabletas (tablets); computadoras portátiles (notebooks)*”, propiedad **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A**. 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 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49