

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2007-0009-TRA-PI-172-07**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “FERIADO (HOLIDAY)”**

**Holiday Snacks Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1900-7660330)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 377 -2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, mayor, abogado, casado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta-seiscientos treinta y dos, en su condición de representante de la compañía **HOLIDAY SNACKS LIMITED**, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Trinidad y Tobago, domiciliada en el Socorro Road, San Juan Trinidad, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, del quince de junio del dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre del dos mil cinco, el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su concepto de apoderado de la empresa Holiday Snacks Limited, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **“Feriado (Holiday)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número 76.603, a nombre de “El Gallito Industrial, S.A.”, cédula de persona jurídica número 3-101-138.869, desde el 5 de agosto de 1991 hasta el 5 de agosto del 2011, para proteger y distinguir cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, helados, sorbetos, barquillos, golosinas dulces, goma de

mascar.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución de las trece horas, veinticinco minutos, del quince de junio del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono y archivo del expediente administrativo N° 1900-7660330, por falta de pago de la tasa correspondiente, la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el Lic. Luis Diego Acuña Delcore contra el registro de la marca “FERIADO (HOLIDAY)”, REGISTRO No 76603.

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, el Lic. Luis Diego Acuña Delcore, plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que manifiesta que reitera los argumentos expuestos en el memorial del cuatro de junio del año citado, en el que debate lo referente al cobro de la tasa de US \$25.00.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: I- Que el señor Luis Diego Acuña Delcore, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta-seiscientos treinta y dos, es apoderado especial de la empresa Holiday Snacks Limited (folio 45). II- Que según acta No 76603, desde el 05 de agosto de 1991, vigente hasta el 05 de agosto del 2001, se encuentra inscrita la marca FERIADO

(HOLIDAY), cuyo titular es EL GALLITO INDUSTRIAL S.A. ( Folio 103).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Con tal carácter, de interés para la resolución de este proceso, se tiene el siguiente: Que el apelante haya cancelado la tasa correspondiente, sea la suma de veinticinco dólares estadounidenses ( \$25) por la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “FERADO (HOLIDAY” clase 30.

**TERCERO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono y archivo del expediente administrativo N° 1900-7660330, correspondiente a la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el Lic. Luis Diego Acuña Delcore contra el registro de la marca “FERIADO (HOLIDAY)”, Registro No. 76603, ya que no cumplió con la prevención de las diez horas, veinte minutos, del diecisiete de abril del dos mil siete, en cuanto a la cancelación de la tasa de \$25.00 dólares.

Por su parte el recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, objetó, que el pago de la tasa procede únicamente en los casos de cancelación voluntaria de un registro a pedido del titular, por así disponerlo el numeral 43 de la Ley de Marcas, que dice: *“En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de ese registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley”*, por lo que señala que no existe una disposición análoga en el caso de cancelaciones por falta de uso gestionadas por terceros ajenos al titular marcario. Señala, que cuando la cancelación la solicita un tercero ajeno al titular de la marca objeto de la acción de cancelación, situación regulada en el numeral 39 de la Ley referida, que en su párrafo segundo, en lo que interesa dispone. “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro...”, indicando, que de la lectura cuidadosa e integral de dicho precepto, en ninguna parte establece entre los requisitos de la acción de cancelación, el pago de una tasa como si ocurre en el caso establecido en el numeral 43 citado.

Aduce, que a tenor del principio de reserva de ley que impera en materia impositiva, es claro que si la norma legal no establece todos los elementos del tributo y, entre ellos, el hecho generador, en el caso que nos ocupa, la solicitud de cancelación por el titular del registro marcario, escapa a las facultades de la Autoridad Administrativa, pues, pretender el cobro de un tributo a una situación que no fue expresamente contemplada y establecida por el legislador como hecho generador, como es el caso de la tasa de cancelación que refiere el mencionado numeral 43 y para cuya determinación de monto remite al numeral 94 inciso e) de la ley de repetida cita. Por lo que manifiesta, que al no calificar su representada como “titular del registro marcario”, no califica tampoco como sujeto pasivo de la tasa, de manera que resulta jurídicamente improcedente exigirle su pago.

Planteados los argumentos señalados por el Registro y los agravios de la parte interesada en el presente asunto, este Tribunal, por mayoría, considera que para la solución de la presente apelación, debe hacerse referencia a un aspecto medular, cual es si un tercero ajeno al titular de la marca de fábrica “FERIADO (HOLIDAY)”, objeto de cancelación por no uso, tiene la obligación de pagar la tasa correspondiente a veinticinco dólares estadounidenses de conformidad con lo dispuesto en el numeral 94 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí que considera importante este Tribunal referirse a la aplicación de los principios relacionados con la interpretación jurídica para lograr determinar si es factible o no el pago de la tasa aludida.

Los artículos 39, 43 y 94 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su desarrollo en los numerales 48 y 13 del Reglamento a esa Ley, establecen en lo que interesa:

*“Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. 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.*

*La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industria (...)*. (subrayado no es del texto original).

**“Artículo 43.- Renuncia al registro a pedido del titular.**

*En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.(...)*” (destacado en negrita no es del original).

**“Artículo 94.- Tasas.** Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:

*(...) e) Por el traspaso, licencia de uso o cancelación de cada marca en cada clase: veinticinco dólares estadounidenses (US \$ 25,00).”* (el subrayado no es del texto original).

**“Artículo 48: Solicitud de cancelación o nulidad:** Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente: (...)

*En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondientes, el Registro procederá con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”* (El subrayado no es del texto original).

*Artículo 13: Comprobante de pago de tasas: El comprobante de pago de tasa de inscripción deberá adjuntarse a la solicitud de presentación de conformidad con los artículos 9.j), 10.e) y 13 de la Ley ...”*

**CUARTO: RESPECTO DE LA TASA COMO CATEGORÍA DEL TRIBUTO Y EN ESPECIAL DE LAS TASAS REGISTRALES.** Los tributos que el Estado exige de los particulares en ejercicio del poder de imperio, constituyen la principal fuente de recursos para sufragar los gastos públicos, empleando aquella expresión en su significación genérica, comprensiva de todas las categorías de contribuciones estatales, sea impuestos, tasas y contribuciones especiales.

El artículo 94 citado supra, es el que regula las tasas aplicables al Registro de la Propiedad Industrial y al respecto debe tenerse claro la diferencia entre “impuesto” y “tasa”, como categorías del tributo, y especialmente cómo se configura el hecho generador de éstos últimos, tratándose de “tasas registrales”. Lo anterior resulta de importancia relevante en el sublite, dado que el apelante identifica los elementos del “impuesto”, con los de la “tasa”, resultando que existen diferencias entre ambos.

Tanto los impuestos como las tasas son prestaciones monetarias – aunque pueden ser en especie – que el Estado exige a los particulares para la realización de sus fines, reclamándoles los recursos que necesita para su funcionamiento. La diferencia es que con los primeros, el Estado no ofrece una contraprestación inmediata por su pago, sino que lo devuelven en forma diferida por medio de servicios, obras, pago de la planilla estatal, etc. En cambio, al pagar una tasa, el particular se hace acreedor a una contraprestación por parte del Estado. En la definición legal, explica Guillermo Cabanellas *“tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización por la administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo”* ( Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo VIII, 27ª Edición, Argentina, 2001, p. 18).

Carlos Guilianni Fonrouge la define como *“la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado”*. ( Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 3ª Edición, Volumen I, Buenos Aires, 1978, p. 1067). Vemos como esta definición enfatiza el carácter bilateral de la tasa: el particular se ve obligado por ley a pagarla, pero el Estado, a su vez, está en la situación de tener que accionar para la realización de un acto administrativo en beneficio del particular.

De la anterior definición también se infieren dos principios, de rango constitucional, que informan la tributación. El de legalidad y el de igualdad y generalidad ante el impuesto y las cargas públicas.

El primero, denominado también “reserva de ley”, y considerado por la doctrina como regla fundamental del Derecho Público, deriva del precepto constitucional número 121, inciso 13, que dispone como atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa: *“Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales”*. De ello se deriva que cualquier obligación de pagar un impuesto, una tasa o contribución especial no exigido por ley, es un despojo que viola el derecho de propiedad, ya que la creación de los tributos es facultad exclusiva del poder legislativo. En lo que se refiere al principio de igualdad, también conocido como de “isonomía”, si bien nuestra Constitución no contempla el principio de igualdad tributaria de manera expresa, en el artículo 33, que consagra la garantía de igualdad ante la ley, lo establece como principio general, que traído al campo específico del derecho tributario, lo debemos entender como el igual tratamiento que debe asegurar la ley tributaria a todo ciudadano, sin hacer diferencias en razón de su sexo, raza, religión, ideas políticas, nacionalidad, etc. Y como consecuencia del mismo principio, surge el carácter general del tributo, lo que quiere decir, que *“... el gravamen se debe establecer de tal forma, que cualquier persona que su situación coincida con la señalada como hecho generador del crédito fiscal, debe ser sujeto del impuesto”*. (Giuliani Fonrouge, ob.cit., p. 306)

Debe recordarse que el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (art. 31 del Código de Normas y procedimientos Tributarios). La ley establece en forma objetiva y general, las circunstancias o presupuestos de hecho – sea los hechos generadores – de cuya producción deriva la sujeción del tributo. Al verificarse el hecho generador debe efectuarse una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, es decir, se adapta a la situación de cada sujeto pasivo, dicho de otra manera, la situación objetiva contemplada por la ley se concreta y exterioriza en cada caso en particular.

En el caso que nos ocupa, el artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, claramente dispone los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial, por los diferentes derechos inscribibles, su transmisión, modificación o extinción. En el caso de las tasas registrales, en cualesquiera de las Dependencias que integran en Registro Nacional, el hecho generador es la presentación del instrumento al Registro. Específicamente, dispone en su inciso e) que el traspaso, licencia de uso o cancelación de cada marca en cada clase paga veinticinco dólares estadounidenses. La Ley objetivamente grava la pretensión del administrado – que se materializa en una solicitud presentada ante el Diario del Registro- tendiente a que se dicte un acto administrativo de cancelación de la marca de un tercero por falta de uso, sea que quien la presente sea el titular de la marca u otro interesado. El artículo 43 de la Ley de Marcas, al que se ha hecho referencia, debe interpretarse integralmente con el 39 de esa misma Ley, infiriéndose de que el titular de la marca o “cualquier persona interesada”, que pida una acto administrativo de cancelación de la marca, debe pagar la tasa dispuesta en el artículo 94 inciso e). Las razones de cancelación o procedimientos para cancelar una marca son variadas; el literal relacionado establece una tasa para cualquiera de esos procedimientos, siendo la hipótesis del artículo 43 sólo uno de los procesos a lo que le es aplicable la tasa.

Y conteste con esta obligación tributaria tipificada legalmente, el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone que el comprobante original de pago de la tasa de inscripción debe adjuntarse a la solicitud de presentación de conformidad con los



artículos 9.j, 10.e) y 13 de la Ley.

**QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE EN EL CASO CONCRETO:** Sostiene el apelante que sólo procede el pago de la tasa: “(...) Cuando la cancelación la pide el **propio titular** de la marca a cancelar, lo cual cabe hacer en cualquier momento y de manera potestativa (que es diferente de la situación que motiva esta apelación), supuesto que encuentra regulación en el artículo 43 de la supracitada Ley (...) Estima además que “..., al tenor del principio de reserva de ley que impera en materia impositiva es claro que si la norma legal no establece todos los elementos del tributo y, entre ellos, el hecho generador (en el presente caso, la **solicitud de cancelación por el titular del registro marcario**), escapa a las facultades de la Autoridad Administrativa pretender imponer el cobro de un tributo a una situación que no fue expresamente contemplada y establecida por el legislador como “hecho generador”, como es el caso de la tasa de cancelación que refiere el mencionado numeral 43 y para cuya determinación de monto remite al numeral 94 inciso e) de la ley de repetida cita. Así las cosas, no calificando mi representada como “**Titular del registro marcario**” cuya cancelación por falta de uso aquí se gestiona, no califica tampoco como sujeto pasivo de la tasa, de manera que resulta jurídicamente improcedente exigirle su pago.”.

Este Tribunal, por mayoría, no comparte el criterio del recurrente, pues ha quedado claro el fundamento legal que autoriza el cobro de tasas registrales en el Registro de la Propiedad Industrial, a saber los artículos 9.j, 10.e, 13, 39 y 43, respetándose en todo el principio de reserva legal. Por otra parte, ha quedado claramente establecido cuál es el hecho generador de las tasas registrales, el cual se configura con la presentación de la solicitud y/o rogación que se haga ante la Administración Registral, sea por el titular del derecho o por cualquier otra persona interesada, para que autorice o practique una inscripción que es de su interés. El artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, claramente tipifica cuáles son las tasas que pagan los actos inscribibles en el Registro de la Propiedad Industrial. No se establece en dicha norma, ni en ninguna otra de esa ley, una exención o no sujeción de la obligación tributaria. Al respecto, debe tenerse presente que en materia tributaria la única fuente de la obligación es la ley y también el poder de eximir sólo en ella encuentra asidero.

Existe un paralelismo entre el poder de imposición de los tributos y el poder de condonar los mismos, siendo estos fenómenos dos caras de una misma moneda. Lo anterior se comprende claramente del texto del artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que establece en lo conducente:

*“En cuestiones tributarias, sólo la ley puede:*

*a) crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de la relación tributaria, establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo e indicar el sujeto pasivo...”*

En el caso que nos ocupa, sería contrario al principio de legalidad, igualdad y generalidad de las cargas públicas, distinguir donde la ley no lo hace, pues debe mantenerse la igualdad de los contribuyentes para evitar excepciones odiosas. Es un criterio de constatación de la regularidad del acto registral impugnado con el bloque de legalidad y no que se esté adoptando una posición interpretativa in dubio pro fisco, tal como lo pretende hacer ver el apelante.

**SEXTO:** Por las razones expuestas, citas legales y doctrina que anteceden, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la empresa HOLIDAY SNACKS LIMITED, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, del quince de junio del dos mil seis, la cual se confirma.

**SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la empresa HOLIDAY SNACKS LIMITED, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, del quince de junio del dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Jiménez Sancho y Ortiz Mora salvan el voto. Previa constancia y copias 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.**

***MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jimenez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA  
Y LUIS JIMENEZ SANCHO**

Los Jueces Guadalupe Ortiz Mora y Luis Jiménez Sancho se apartan del criterio de mayoría y

en su lugar resuelven lo siguiente:

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono y archivo del expediente administrativo N° 1900-7660330, correspondiente a la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el Lic. Luis Diego Acuña Delcore contra el registro de la marca “FERIADO (HOLIDAY)”, Registro No. 76603, ya que no cumplió con la prevención de las diez horas, veinte minutos, del diecisiete de abril del dos mil siete, en cuanto a la cancelación de la tasa de \$25.00 dólares.

Por su parte el recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, objetó, que el pago de la tasa procede únicamente en los casos de cancelación voluntaria de un registro a pedido del titular, por así disponerlo el numeral 43 de la Ley de Marcas, que dice: *“En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de ese registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley”*, por lo que señala que no existe una disposición análoga en el caso de cancelaciones por falta de uso gestionadas por terceros ajenos al titular marcario. Señala, que cuando la cancelación la solicita un tercero ajeno al titular de la marca objeto de la acción de cancelación, situación regulada en el numeral 39 de la Ley referida, que en su párrafo segundo, en lo que interesa dispone. “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro...”, indicando, que de la lectura cuidadosa e integral de dicho precepto, en ninguna parte establece entre los requisitos de la acción de cancelación, el pago de una tasa como si ocurre en el caso establecido en el numeral 43 citado.

Aduce, que a tenor del principio de reserva de ley que impera en materia impositiva, es claro que si la norma legal no establece todos los elementos del tributo y, entre ellos, el hecho generador, en el caso que nos ocupa, la solicitud de cancelación por el titular del registro marcario, escapa a las facultades de la Autoridad Administrativa, pues, pretender el cobro de un tributo a una situación que no fue expresamente contemplada y establecida por el legislador como hecho generador, como es el caso de la tasa de cancelación que refiere el

mencionado numeral 43 y para cuya determinación de monto remite al numeral 94 inciso e) de la ley de repetida cita. Por lo que manifiesta, que al no calificar su representada como “titular del registro marcario”, no califica tampoco como sujeto pasivo de la tasa, de manera que resulta jurídicamente improcedente exigirle su pago.

Planteados los argumentos señalados por el Registro y los agravios de la parte interesada en el presente asunto, este Tribunal considera que para la solución de la presente apelación, debe hacerse referencia a un aspecto medular, cual es si un tercero ajeno al titular de la marca de fábrica “FERIADO (HOLIDAY)”, objeto de cancelación por no uso, tiene la obligación de pagar la tasa correspondiente a veinticinco dólares estadounidenses de conformidad con lo dispuesto en el numeral 94 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí que considera importante este Tribunal referirse a la aplicación de los principios relacionados con la interpretación jurídica para lograr determinar si es factible o no el pago de la tasa aludida.

Los artículos 39 y 43 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas, establecen en lo que interesa:

*“Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. 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.*

*La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial (...).*

*(subrayado no es del texto original).*

***“Artículo 43.- Renuncia al registro a pedido del titular.***

*En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.(...)” (destacado en negrita no es del original).*

***“Artículo 94.- Tasas.*** *Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:*

*(...) e) Por el traspaso, licencia de uso o cancelación de cada marca en cada clase: veinticinco dólares estadounidenses (US \$ 25,00).” (el subrayado no es del texto original).*

***“Artículo 48.- Solicitud de cancelación o nulidad.*** *Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Registro, deberá contener lo siguiente:*

- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;*
- b) Nombre del titular del registro.*
- c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.*
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.*
- e) Las pruebas en que se funda la solicitud.*
- f) La petición en términos precisos*

*En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.*

Confrontando el contenido de los artículos 43 y 39 de la Ley de Marcas y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas, se debe destacar, que el primero establece literalmente, que cuando la cancelación de la marca sea **solicitada por su titular** -sin tomar en consideración si ésta es por una cancelación por falta de uso o bien por generalización de la marca, tal y como lo preceptúan los artículos 38 y 39 de la Ley citada-, esa petición devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la Ley de Marcas, específicamente lo dispuesto en el inciso e).

Por su parte, cabe señalar, que de la lectura del numeral 39 prescrito, relativo a la **cancelación del registro por falta de uso**, no se exige el pago de la tasa fijada en el artículo 94 inciso e), sea la suma de veinticinco dólares estadounidenses (US \$ 25, 00), como tampoco se encuentra contemplado en el numeral 38, **para el caso de la cancelación de la marca por generalización**, por consiguiente, para el correcto entendimiento de las normas en estudio, en tratándose de una solicitud de cancelación de una marca por falta de uso, presentada por un tercero ajeno al titular de la marca inscrita “**FERIADO (HOLIDAY)**”, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa, no es procedente el pago de la tasa a que hace referencia el numeral 94 mencionado, de ahí, que considera este Tribunal, que el pago de la tasa resulta congruente cuando la solicitud de cancelación de la marca la realiza el titular de la misma.

Además, conviene tener presente, aparte de la normativa indicada, el contenido del numeral 48 del Reglamento a la Ley de Marcas, en el sentido que esa norma, entre los requisitos que se exige cumplir a una solicitud de cancelación de marca, no se encuentra como requerimiento sine qua non, el pago de la tasa regulado en el artículo 94 inciso e) citado, el cual se exige solamente para el supuesto del numeral 43 de la Ley de Marcas, por lo que este Tribunal tomando en consideración lo señalado en líneas atrás, comparte lo manifestado por el apelante cuando indica que: “(...) Cuando la cancelación la pide el **propio titular** de la marca a cancelar, lo cual cabe hacer en cualquier momento y de manera potestativa (que es diferente de la situación que motiva esta apelación), supuesto que encuentra regulación en el artículo 43 de la supracitada Ley (...) Pues bien, al tenor del principio de reserva de ley que impera en materia impositiva es claro que si la norma legal no establece todos los elementos del tributo y, entre ellos, el hecho generador (en el presente caso, la **solicitud de cancelación por**

*el titular del registro marcario), escapa a las facultades de la Autoridad Administrativa pretender imponer el cobro de un tributo a una situación que no fue expresamente contemplada y establecida por el legislador como “hecho generador”, como es el caso de la tasa de cancelación que refiere el mencionado numeral 43 y para cuya determinación de monto remite al numeral 94 inciso e) de la ley de repetida cita. Así las cosas, no calificando mi representada como “Titular del registro marcario” cuya cancelación por falta de uso aquí se gestiona, no califica tampoco como sujeto pasivo de la tasa, de manera que resulta jurídicamente improcedente exigirle su pago.” (el subrayado no es del texto original, la negrita es del original).*

De lo expuesto, este Tribunal considera que el artículo 43 de la Ley de Marcas, es claro, por cuanto de la lectura del mismo, se puede determinar sin mayor esfuerzo, que lo dispuesto en dicha normativa –el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la Ley de Marcas- lo es únicamente para el caso de que la cancelación de la marca sea requerida por el titular de la marca, no así, para el caso bajo estudio, ello, por las razones ya mencionadas. Por lo que resulta importante, traer a colación lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, y 10 de la Ley General de la Administración Pública, que por su orden, dicen:

*“Artículo 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”.*

*“Artículo 10.- 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.*

*2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.”*



Desde la óptica de la doctrina, resulta necesario, tener presente lo indicado por el tratadista Alberto Brenes Córdoba en relación a la función interpretadora de las normas:

*“(...) Hay que decir que cuando el sentido de la Ley no es dudoso sino que resulta comprensible, sin mayor esfuerzo, no es lícito variarla, a título de interpretación, porque los jueces carecen de esa facultad, aunque se trate de una disposición inconveniente y aún injusta o demasiado severa, pues así y todo, tiene que ser aplicada por su sola calidad de precepto dictado por el legislador, idea esta que los antiguos condensaron en la fórmula “aunque la ley sea dura, siempre es ley” Dura lex, sed lex. (...)*

*Las palabras con que esté redactada la ley deben ser entendidas en su significación corriente (sentido propio de las palabras), a no ser que el legislador les haya dado otra particular o técnica, caso en el cual habrá de tomarse en cuenta esta particularidad a fin de ajustarse al concepto que propiamente se ha querido expresar. (...)*

*De otro lado, preciso es interpretar las disposiciones legislativas en la dirección más racional, en la que mejor corresponda al bien de la sociedad, a las necesidades y conveniencias del pueblo para quien se legisla, porque tal ha debido ser el propósito tenido en mente al dictarlas. Es decir para su correcta interpretación las normas jurídicas deberán relacionarse con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. Además, las normas jurídicas no deben interpretarse aisladamente sino en armonía con otras que regulen la misma materia o sean conexas”. (BRENES CÓRDOBA, Alberto; Tratado de las personas, Volumen I, San José Editorial Juricentro, 1986, pp. 74, 75, 76-77).*

En el caso de análisis el Registro aplicó literalmente el numeral 94 citado, sin tomar en consideración lo preceptuado por los artículos 38, 39 y 43 de la Ley de Marcas y 48 de su Reglamento, tal y como lo instituye el numeral 10.2 de la Ley General de la Administración Pública y la referida doctrina.

Por las razones expuestas, citas legales y doctrina que anteceden, declaramos con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la empresa HOLIDAY SNACKS LIMITED, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, del quince de junio del dos mil siete, la cual en lo apelado se revoca, para disponer en su lugar se continúe con el trámite de cancelación por falta de uso de la marca “FERIADO (HOLIDAY)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiera.

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

DESCRIPTOR.

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91