
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0319-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA "TELECARRIER"

HARDELL INVESTMENTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2010-11559)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0447-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintitrés minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa HARDELL INVESTMENTS S.A., sociedad constituida conforme las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, Torre MMG, piso 2, calle 53 este, Marbella, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:05:35 del 11 de junio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2020, el señor Carlos Ubico Durán, cédula de identidad 1-0982-0881, abogado, vecino de San José, apoderado especial de la empresa TELIA COMPANY AB, sociedad constituida y

existente conforme las leyes de Suecia, domiciliada en Stjärntorget, 1, Solna, Suecia, solicita la cancelación por falta de uso de la marca **"TELECARRIER"**, registro 208397, inscrita en clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger: servicios en telecomunicaciones, a nombre de HARDELL INVESTMENTS S.A.

Mediante resolución dictada a las 14:45:48 del 4 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual 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 al respecto. En escrito presentado el 18 de febrero de 2021 la apoderada especial de la compañía HARDELL INVESTMENTS S.A., contestó negativamente la solicitud de cancelación planteada.

Ante ello, por resolución final dictada a las 10:05:35 del 11 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, debido a que el titular marcario no aportó prueba que demostrara el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca, a pesar de que contestó el traslado de la gestión.

Inconforme con la decisión, la apoderada de HARDELL INVESTMENTS S.A., presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente:

1. El análisis realizado en la resolución es restrictivo y arbitrario y denota yerros que deben ser subsanados. El artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos establece que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, pero el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la prueba aportada por su representada en respuesta a la acción de cancelación por

no uso, no demostraba fehacientemente el uso real que debía tener la marca. El detalle de la prueba es el siguiente:

a) Certificación de personería de TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L.: el Registro de la Propiedad Intelectual no se refiere a esta prueba. Toda la prueba tiene que ser valorada y esta demuestra que el 13 de junio de 2019 la empresa titular ya estaba en su proceso de uso y relanzamiento del signo.

b) Certificación notarial de la composición accionaria de la empresa titular de la marca TELECARRIER, HARDELL INVESTMENTS S.A. donde consta que el 100% de su capital social le pertenece a la empresa GRAYHALL INTERNATIONAL INC.

c) Certificación notarial de la composición accionaria de la empresa TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L. donde consta que el 100% de su capital social le pertenece a la empresa TELECABLE S.A. y esta última a su vez es propiedad de la empresa GRAYHALL INTERNATIONAL INC.

Sobre las 2 anteriores pruebas, la relación comercial entre las empresas es el punto de partida para entender cómo opera el grupo económico y por qué la marca TELECARRIER, a pesar de que su titular registral es HARDELL INVESTMENTS S.A., opera dentro de la sombrilla de TELECABLE S.A. y sus marcas de renombre en Costa Rica. Este vínculo empresarial no puede tenerse como un detalle irrelevante para el análisis del caso; la marca TELECARRIER, forma parte de la familia de marcas "TELECABLE"

d) Copia certificada de la página web de LACNIC: demuestra la existencia de un directorio de direcciones de páginas web para Latinoamérica y El Caribe donde es posible realizar consultas de páginas web de interés y determinar su fecha de creación, etc.; esto es prueba de que mucho antes de que se interpusiera la

cancelación por no uso, desde 2015, bajo la dirección IP 190.171.103.2 aparecía el dominio para "TELECARRIER".

e) Copia certificada del contrato de servicios entre TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L. y CENTURY LINK COSTA RICA S.R.L. firmado en 2019: el contrato de servicios es una manifestación más del uso que se seguía gestando para la marca TELECARRIER junto con la nueva empresa TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L.

f) Copia certificada del proyecto de relanzamiento de la marca "Telecarrier" elaborado por el equipo de mercadeo de Telecable: complementa el resto de la documentación aportada, la cual debe ser valorada dentro del contexto de crisis mundial ocasionado por la pandemia del COVID 19, la cual puso en alto las operaciones comerciales alrededor del mundo durante un año.

g) Fotografías que demuestran el uso de la marca TELECARRIER en diferentes eventos por parte de su titular: si bien no se encuentran certificadas, permiten evidenciar el uso de la marca TELECARRIER por parte de su titular en eventos donde se promocionaba su marca, luego de su inscripción.

2. El estudio de la prueba que demuestra el uso de una marca no puede darse dentro de un entorno de arbitrariedad e inflexión sino dentro del marco de legalidad en la búsqueda de la verdad real. En la práctica se ha creado una especie de lista taxativa sin que ello esté expresamente permitido por la legislación; documentos como facturas, certificaciones contables o campañas publicitarias parecieran ser las únicas pruebas que se consideran idóneas, lo que constituye un análisis subjetivo y arbitrario que lamentablemente aleja al operador de la posibilidad de una valoración probatoria certera.

3. El uso de la marca TELECARRIER fue debidamente acreditado con la prueba aportada y admitida, consta el uso real y efectivo por parte de su titular. Esta prueba

acredita un uso para los servicios que se solicitaron protección, los cuales han estado disponibles al consumidor; no obstante, el Registro analiza únicamente una parte de la prueba y la califica como no apta para acreditar el uso de acuerdo con lo establecido por la ley.

4. En cuanto al uso ininterrumpido, es vital tener en cuenta lo posibilidad de pausas en la comercialización, por ello es relevante la afectación dejada por la pandemia en el comercio mundial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios "**TELECARRIER**", registro 208397, en clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger: servicios en telecomunicaciones, a nombre de HARDELL INVESTMENTS S.A. (folio 77 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 "**TELECARRIER**", registro 208397.

CUARTO.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.

QUINTO.SOBRE EL FONDO. Antes de analizar el uso 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 (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal 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, en este caso, HARDELL INVESTMENTS 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 procede a analizar 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 a lo indicado, 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 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, sea de productos o de servicios, al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva 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 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 y a través del voto 333-2007 de este Tribunal, 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 se puede 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 TELIA COMPANY AB, el 24 de noviembre de 2020, por lo que la prueba aportada por la sociedad HARDELL INVESTMENTS S.A. para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: "**TELECARRIER**", en clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger: servicios en telecomunicaciones deberá ser precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de tiempo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento consta en autos (folios 23 al 76 del expediente principal) los siguientes documentos:

1. Certificación de personería de TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L.
2. Certificación notarial de la composición accionaria de la empresa titular de la marca TELECARRIER, HARDELL INVESTMENTS S.A. donde consta que el 100% de su capital social le pertenece a la empresa GRAYHALL INTERNACIONAL INC.
3. Certificación notarial de la composición accionaria de la empresa TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L. donde consta que el 100% de su capital social le pertenece a la empresa TELECABLE S.A. y esta última a su vez es propiedad de la empresa GRAYHALL INTERNATIONAL INC.
4. Copia certificada de la página web de LACNIC.
5. Copia certificada del contrato de servicios entre TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L. y CENTURY LINK COSTA RICA S.R.L. firmado en 2019.
6. Copia certificada del proyecto de relanzamiento de la marca "Telecarrier" elaborado por el equipo de mercadeo de Telecable.

7. Fotografías de la marca TELECARRIER en diferentes eventos por parte de su titular.

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 "**TELECARRIER**", registro número 208397, que protege en clase 38 de la nomenclatura internacional: servicios en telecomunicaciones; nótese que la prueba numerada 1, 2, 3 y 5, se refiere a información sobre la relación comercial entre las empresas TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L., TELECABLE S.A. e incluso un contrato firmado entre TELECARRIER TECHNOLOGY S.R.L. y CENTURY LINK COSTA RICA S.R.L., pero ninguna de ellas se refiere al uso de la marca "**TELECARRIER**", sino que, como se indicó, demuestra la relación entre esas empresas, por lo que contrario a lo que señala el apelante en los agravios, esta prueba no demuestra el uso del signo; en igual sentido la prueba número 4, que es copia certificada de la página web de LACNIC, esto no demuestra el uso constante de la marca en el mercado.

En cuanto a la prueba número 6, copia certificada del proyecto de relanzamiento de la marca "Telecarrier" elaborado por el equipo de mercadeo de Telecable es del 15 de enero de 2021, posterior a la fecha en que se presentó la presente solicitud el 24 de noviembre de 2020 (ver folio 40 del expediente administrativo). Al respecto tal y como lo indicó el Registro de primera instancia, esa prueba no puede ser tomada en cuenta porque no cumple con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de marcas que señala en lo que interesa:

[...]

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.

[...]

Evidentemente tal prueba está fuera de la línea de tiempo respectiva y no es suficiente para demostrar que los servicios hayan sido puestos en el mercado en la cantidad y el modo que corresponde, en igual sentido las 2 fotografías aportadas (folio 48 del expediente administrativo).

En cuanto a los agravios relativos a la consideración del apelante sobre la procedencia de la prueba para demostrar el uso real y efectivo de la marca "**TELECARRIER**" en el comercio, considera este Tribunal que no se ha acreditado conforme lo estipula la Ley de marcas, razón por la cual deben ser rechazados.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, es criterio de este Tribunal, luego de analizar la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, 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 **HARDELL INVESTMENTS S.A.**, resulta escasa e insuficiente, por lo que no logra demostrar el uso real y efectivo de la marca "**TELECARRIER**" conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual implica que se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa HARDELL INVESTMENTS S.A. contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:05:35 del 11 de junio de 2021, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa HARDELL INVESTMENTS S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:05:35 del 11 de junio de 2021, la cual **se confirma**, para que se cancele el signo "TELECARRIER", registro 208397, clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger: servicios en telecomunicaciones inscrita a nombre de HARDELL INVESTMENTS 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 12:23 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 12:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 12:26 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 01:19 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 03:19 PM
Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49