

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0154-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE
COMERCIO “WOLF 200”

AUTECO MOBILITY S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-9121,
registro 259365)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0227-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Néstor Morera Víquez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en calidad de apoderado de **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Vía las Palmas KM 15+750 local 104 Envigado Antioquia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:41:53 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 1 de marzo de 2022, **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación citada, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**WOLF 200**” registro 259365, que protege y distingue en clase 12: vehículos, aparatos locomoción terrestre, aérea o acústica, motocicleta, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos

referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), propiedad de **TODO MOTOR, S.A.**

Mediante resolución de las 08:41:53 horas del 8 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. Cita el artículo 40 de la Ley de marcas que define el tema de uso de la marca.
2. El uso real y efectivo, debe ajustarse a la dimensión del mercado y el tráfico comercial al que pertenecen los productos o servicios en cuestión. Sobre el tema alude al voto No. 0003-2021 del 15 de enero de 2021 del Tribunal Registral Administrativo.
3. Las pruebas aportadas no pueden constituirse en un uso real ni efectivo según las amplias dimensiones del mercado asociado, más aún si se considera la amplitud de la lista de productos protegidos por la marca. El titular presenta facturas que evidencian la comercialización aislada de 4 motocicletas (facturas terminadas en 1250, 1401, 1180, 1494) y de 6 repuestos (facturas terminadas en 1035, 1097, 1095, 0989, 0922) a lo largo de cinco años. Además, presenta tres publicaciones hechas en redes sociales, de las cuales al menos dos fueron hechas por un tercero (SYM COSTA RICA).

4. De la lista de productos que distingue la marca, únicamente presentó prueba de uso de dos productos "motocicletas y repuestos y accesorios de motocicletas", y no aportó prueba de uso de Aparatos para la locomoción terrestre, aérea o acústica, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas).
5. La presentación de nueve facturas para la venta de cuatro motocicletas y seis repuestos o accesorios de estas mismas, aplicables a un período de cinco años, no representa un uso regular ni constante de los productos amparados al alcance de la marca, en el que, además, intervienen otro tipo de productos de muy diversa naturaleza como los aparatos de locomoción aérea y acuática, así como los repuestos y accesorios de estos; tracto mulas, cuadra ciclos, scooters, etc.
6. El fin de toda marca es su uso en el comercio, no usarla es un acto de competencia desleal distorsionador del comercio porque bloquea a otros agentes económicos y competidores que sí desean ejercer una movilidad económica en el país a través de su oferta de bienes y servicios.

Solicita revocar para continuar con el registro de su signo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente:

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **TODO MOTOR, S.A.**, la marca "**WOLF 200**" registro 259365, que protege y distingue en clase 12: vehículos; aparatos locomoción, terrestre, aérea o acústica,

motocicleta, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), registrada el 6 de febrero de 2017 y vigente hasta el 6 de febrero de 2027.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

La empresa **TODO MOTOR, S.A.**, no demostró el uso real y efectivo de la marca “**WOLF 200**” registro 259365, que protege y distingue en clase 12: vehículos; aparatos locomoción, terrestre, aérea o acústica, motocicleta, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas).

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 DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciataria u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que debe ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

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.

En este sentido, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, así, para el caso en estudio, han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. **Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; 2. **Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. **Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa citada 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, se debe tener 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, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión que corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca “**WOLF 200**” registro 259365, se presentó el 1 de marzo del 2022, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada.

Para demostrar el uso del signo marcario la representación de la empresa **TODO MOTOR S.A**, aportó como prueba certificada y que cumple con los requisitos de ley para su correspondiente análisis:

1. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 17 de mayo de 2022, correspondiente a un set de llavín (no indica marca), por un monto de 20809,91 colones (folio 53 del expediente principal).
2. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 2 de febrero de 2020, correspondiente a una motocicleta Wolf 200, por un monto de 500.000 colones (folio 55 del expediente principal).
3. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 6 de junio de 2020, correspondiente a una motocicleta Wolf 200, por un monto de 700.000 colones (folio 57 del expediente principal).
4. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 7 de abril de 2021, correspondiente a una motocicleta Wolf 150, por un monto de 800.000 colones (folio 59 del expediente principal).
5. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 11 de octubre de 2021, correspondiente a una motocicleta Wolf 150, por un monto de 800.000 colones (folio 61 del expediente principal).
6. Copia certificada de factura emitida por Todo Motor S.A del 21 de enero de 2021, correspondiente a una motocicleta Wolf 200, por un monto de 700.000 colones (folio 63 del expediente principal).
7. Copia certificada de publicidad de la página oficial del titular de la marca en pugna TODO MOTOR S.A. (folios 65 a 67 del expediente principal).

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca **WOLF 200** por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 12 que distingue, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 12 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las

facturas y la publicidad son insuficientes no se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

Las facturas evidencian dos ventas de motos en el año 2020 y tres en el año 2021, y la marca fue inscrita en el año 2017 según hechos probados, por lo que no se observa una estabilidad en el uso, refleja una utilización aislada, casi accidental para el mercado de la venta de motocicletas; además, la marca no se ha explotado en el resto de los productos que distingue como: vehículos; aparatos para la locomoción terrestre, aérea o acústica, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas).

Las facturas y la publicidad presentada no representan para esta instancia una presencia en el mercado en la cantidad y modo que normalmente corresponde a los productos que distingue la marca "**WOLF 200**", ya que el mercado costarricense ha aumentado la venta de motocicletas y afines.

Lo anterior se puede constatar con las noticias referentes a este tema como la del canal costarricense REPRETEL que indicó el miércoles 8 de marzo de 2017:

Esta situación ha cambiado la dinámica vial de todo el país ...En muchos de los comercios se venden unas 700 motos por mes. Una cantidad que ha ido en crecimiento en los últimos años y que se ve reflejada en el gran número de motocicletas que se ven en nuestras calles. (Hay casi un millón de motos

en Costa Rica, Repretel, recuperado de <https://www.repretel.com/noticia/hay-casi-1-millon-de-motos-en-costa-rica/>).

Este aspecto, también puede ser constatado en la Revista Forbes Centroamérica, la cual informa que, en el primer semestre de 2021, Costa Rica tuvo \$20 millones de dólares en importaciones de motocicletas con un crecimiento del 32% respecto del año 2020. (<https://forbescentroamerica.com/2022/02/22/las-importaciones-de-motocicletas-en-centroamerica-siguen-creciendo>).

Con los anteriores datos se puede indicar que el mercado de ventas de motocicletas del año 2017 a la fecha ha tenido un aumento exponencial, si bien el elemento cuantitativo para determinar el uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, en el caso que nos ocupa la venta de 5 motocicletas y la publicidad en un año no demuestran un uso real y efectivo de los productos en el mercado pertinente.

La prueba aportada no demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos no han sido puestos en el comercio en una forma proporcional a lo que demuestra el mercado, lo que violenta el artículo 40 de la Ley de marcas.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado de **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:41:53 horas del 8 de diciembre de 2022, la cual en este acto se revoca para que se cancele por falta de uso la marca “**WOLF 200**” registro 259365, que protege y distingue productos en clase 12.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado de **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:41:53 horas del 8 de diciembre de 2022, la cual en este acto **se revoca** para que se cancele por falta de uso la marca “**WOLF 200**” registro 259365, que protege y distingue en clase 12: vehículos, aparatos locomoción, terrestre, aérea o acústica, motocicleta, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas), así como repuestos y accesorios de motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos referencia a tractomulas). 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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