
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0157-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA WOLF 125 X

AUTECO MOBILITY S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-692)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0230-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, en condición de apoderado especial de la empresa **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, organizada y constituida conforme las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Vía Las Palmas KM 15+750 local 104, Envigado, Antioquía, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:48 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 1 de marzo de 2022, el abogado Morera Víquez, en su condición dicha, solicita la cancelación por falta de uso de la marca **WOLF 125 X**, registro 252123 en clase 12 para distinguir vehículos, aparatos de

locomoción terrestre, aérea o acuática, motocicletas, cuadra ciclos, bici motos y scooters, inscrita a nombre de Todo Motor S.A.

El Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca sí se encuentra en uso, por lo que resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la empresa solicitante de la cancelación presentó recurso de apelación, y expresó como agravios:

1.- El Registro de la Propiedad Intelectual basó la resolución en un análisis omiso y una interpretación errónea de los argumentos, la ley, la jurisprudencia y las pruebas presentadas. El titular presenta facturas aisladas de dos motocicletas y ocho repuestos a lo largo de cinco años, además dos publicaciones en redes sociales las cuales fueron hechas por un tercero (SYM COSTA RICA).

2.- La prueba no representa un uso regular ni constante de los productos amparados al alcance de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demostró el uso real y efectivo en el comercio de la marca **WOLF 125 X** para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, cuadras ciclos, bici motos o scooters.

CUARTO. 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 entrar a analizar sobre el uso o no 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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en su jurisprudencia, entre otros, en el voto 0333-2007 del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba del uso le corresponde al titular de la marca, en este caso, **TODO MOTOR 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.

El artículo 40 de la Ley de Marcas dispone:

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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son

esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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

Un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio se posiciona en la mente del consumidor, y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo.

De los numerales 39 a 41 de la Ley de Marcas, se deriva que 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 del signo registrado. Las marcas, sean de productos o 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.

Para probar el uso, la Ley de Marcas establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

La solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada el 1 de marzo de 2022, por lo que la prueba aportada por **TODOTRUCK S.A.** para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca deberá ser precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro del plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Así, consta certificación notarial sobre:

1. Factura electrónica número 0010001040000001580, del 04/12/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 59 del expediente principal).
2. Factura electrónica número 00100205040000000913, del 19/10/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 60 del expediente principal).
3. Factura electrónica número 00100205040000001007, del 3/12/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 62 del expediente principal).
4. Factura electrónica número 00100205040000001086, del 05/01/2022, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 64 del expediente principal).
5. Factura electrónica número 06800206040000001035, del 14/12/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 66 del expediente principal).
6. Factura electrónica número 00100001040000001310, del 26/11/2020, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 68 del expediente principal).
7. Factura electrónica número 00100205040000000943, del 03/11/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 70 del expediente principal).
8. Factura electrónica número 00100205040000000989, del 22/11/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 72 del expediente principal).
9. Factura electrónica número 00100205040000000922, del 22/10/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 74 del expediente principal).
10. Factura electrónica número 00100205040000001248, del 21/02/2022, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 76 del expediente principal).
11. Factura electrónica número 00100205040000001179, del 29/01/2022, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 78 del expediente principal).
12. Factura electrónica número 00100205040000001021, del 09/12/2021, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 80 del expediente principal).
13. Factura electrónica número 00100001040000001291, del 21/9/2020, emitida por la empresa Todo Motor S.A. (folio 82 del expediente principal).

Además de las anteriores facturas, consta a folios 84 y 85 del expediente principal seis fotografías certificadas en las que se observan motocicletas, que según señala el notario, corresponden a publicaciones de la página oficial de TODO MOTOR S.A. del 25 de mayo de 2020, 04 de mayo, 29 de abril, 14 de junio y 11 de marzo, en estas últimas no se indica el año de publicación.

Conforme el artículo 39 de la Ley de Marcas: *“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.”*. Las facturas que son tomadas en cuenta para el dictado de esta resolución, dado que la acción de cancelación se presentó el 1 de marzo de 2022, son las de fecha anterior al 1 de diciembre de 2021, en este caso las facturas numeradas anteriormente: 2, 6, 7, 8, 9 y 13.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio de la marca **WOLF 125 X** respecto de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, motocicletas, cuadra ciclos, bici motos y scooters, ya que las facturas que fueron presentadas y que son tomadas en cuenta conforme la fecha de la venta de los productos no son ventas importantes que demuestren un uso constante y efectivo de los productos que distingue la marca, además de que únicamente se presentan dos facturas referidas a la venta de una motocicleta en cada una, y no se presenta ningún tipo de prueba de los otros vehículos que distingue la marca.

Las facturas que son tomadas en cuenta para el presente análisis demuestran las siguientes ventas: factura electrónica 00100205040000000913 (folio 60 expediente principal), se refiere a un set de llavines por ₡19,470.66; factura electrónica

00100001040000001310 (folio 68 expediente principal) se describe la venta de una motocicleta estilo SYM por ₡650,000.00; factura electrónica 00100205040000000943 (folio 70 expediente principal), se refiere a la venta de un cobertor para cadena Wolf por ₡8,236.28; factura electrónica 00100205040000000989 (folio 72 expediente principal), venta de varios repuestos por ₡73,546.94; factura electrónica 00100205040000000922 (folio 74 expediente principal), venta de 3 repuestos por ₡49,041.29; y finalmente la factura electrónica 00100001040000001291 (folio 82 expediente principal), referida a la venta de una motocicleta estilo SANYANG por ₡600,000.00. Como se evidencia, no se presenta prueba con relación a los productos vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, cuadra ciclos, bici motos y scooters, y en cuanto a motocicletas únicamente consta la venta de dos, y al tomarse en cuenta la dimensión del mercado durante esos años, en los cuales ingresaron al país la mayor cantidad de motocicletas de los últimos diez años (información de carácter público y notorio), dos motocicletas resulta claramente insuficiente para considerar que la marca está en uso según los postulados de la Ley de Marcas.

Analizada la prueba aportada y los agravios del recurrente, efectivamente lleva razón al indicar que la prueba para demostrar el uso de la marca no es suficiente; además debe señalársele al titular de la marca 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 **TODO MOTOR S.A.** resulta escasa e insuficiente, no logrando demostrar el uso real y efectivo de la marca **WOLF 125 X**, conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas, lo cual implica que se deba revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Néstor Morera Víquez representando a **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:48 del 8 de diciembre de 2022, la que se revoca para que se cancele por falta de uso el signo **WOLF 125 X**, registro 252123, propiedad de **TODO MOTOR S.A.** 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 10:38 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 11:33 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 09:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 11:04 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 11:12 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49