



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0365-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca CIRCUS (diseño)**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 143238)**

**Sucesión de Bencion Merenstein Krankenverter, apelante**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0091-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Jeannette Hofman Schultz, mayor, viuda, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero seiscientos treinta y dos-cero setecientos siete, en su condición de albacea provisional de la sucesión del señor Bencion Merenstein Krankenverter, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cuatro segundos del catorce de marzo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de agosto de dos mil doce, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su condición de

apoderado especial del señor William Marcovici Longaver, nacional de la República de



Ecuador, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las quince horas, veintiséis minutos, cuatro segundos del catorce de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca CIRCUS (diseño).

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de abril de dos mil trece, la señora Hofman Schultz, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, catorce segundos del veintinueve de abril de dos mil trece.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



, desde el nueve de enero de dos mil cuatro y veinte hasta el nueve de enero de dos mil veinticuatro, a nombre del señor Bencion Merenstein, para distinguir en la clase 25 ropa para todas las edades y para hombres, mujeres y niños (certificado de registro marcario visible a folios 70 y 71).

- 2- Que en la tienda Novedades Abraham, ubicada en San José, en avenida central y calles diez y doce, se comercializan productos distinguidos con la marca CIRCUS (diseño), aproximadamente desde el año mil novecientos ochenta y siete y de forma continuada hasta el año dos mil doce (declaración de la señora Hilda Faingezicht Gutman visible a folio 17 y acta notarial acompañada con fotografías visible a folio 21).
- 3- Que el señor José Verny Urbina Ulate confecciona ropa de niño y adulto desde el año dos mil cinco y hasta el año dos mil doce, la cual identifica con la marca CIRCUS (diseño), para lo cual cuenta con la autorización del titular de la marca (declaración del señor Urbina Ulate a folio 18 y declaración de parte a folio 50).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con



lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca , por considerar que

“...no logra demostrarse un elemento fundamental del uso de la marca es decir, la puesta en el comercio de los productos que identifica la marca CIRCUS , en la cantidad y del

*modo que normalmente corresponde.*” (subrayado e itálica del original)

Por su parte, el recurrente argumenta que la prueba no ha sido apreciada correctamente, y que la marca si se encuentra en uso en el mercado, lo cual es suficiente para que ésta mantenga su registro válido.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis del presente caso, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. 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. (...).”*

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando la marca sea usada en el comercio.

De los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que 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, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del cuerpo normativo dicho.

Se establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, no comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de



marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca, se comprueba que ésta última ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense.

El los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

*“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.

(...)

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. (...)” (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha dieciséis de junio de dos mil tres, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el veinticuatro de agosto de dos mil doce, ya habían transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el veinticuatro de agosto de dos mil siete, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al veinticuatro de mayo de dos mil doce, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, y de los alegatos y elementos probatorios expuestos por el apelante, se desprende el hecho de que la marca si fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes establecidas. De acuerdo al elenco de hechos tenidos por probados, vemos como, aparte de la existencia del registro marcario vigente, la señora Hilda Faingezicht Gutman declara que en su local comercial, denominado Novedades Abraham, ubicado en San José centro, desde hace



veinticinco años se comercializan productos identificados con la marca  , por lo que al tomar en cuenta el año en el que realiza tal declaración, vemos como esos veinticinco años cubren el período dicho dentro del cual ha de ser demostrado el uso. La fuerza de su dicho proviene del acompañamiento que hace la parte de un acta notarial por la cual se comprueba el

uso actual, que si bien cae fuera de las fechas dichas, viene a dar credibilidad sobre la constancia en el uso, el cual se mantiene de forma continuada en el tiempo. El otro elemento probatorio presentado por la parte lo fue una declaración del señor José Verny Urbina Ulate, quien indica que desde el año dos mil cinco y a la fecha confecciona prendas de vestir las cuales identifica



con la marca , y a la cual el Registro le resta fuerza probatoria por considerar que al fallecer el antiguo titular corresponde a la sucesión autorizar formalmente el uso de la marca al señor Urbina Ulate. Sin embargo, tenemos que el artículo 40 de la Ley de Marcas, en su párrafo tercero, indica que el uso puede darse por un simple autorizado, sin establecer formalidad alguna referida a dicha autorización. Al momento de apreciar esta prueba, resulta ilógico pensar que el señor Urbina Ulate necesite tener una autorización expresa de la sucesión del señor Merenstein, ya que, tal y como argumentó el apelante, si es la propia sucesión quien presenta la prueba para acuerpar su dicho acerca del uso de la marca, lógicamente él cuenta con la autorización, y al no proceder formalidad alguna para ello, no es dable rechazar esa prueba por tal motivo. En todo caso, en la apelación la albacea provisional aclara la existencia de la autorización, por lo que a través de esos elementos se demuestra que, desde el año dos mil cinco y hasta la fecha, el empresario señor Urbina Ulate confecciona prendas de vestir, las cuales son puestas en el



comercio identificadas con la marca .

Ahora, ¿es dable considerar que el uso demostrado es suficiente para mantenerle el registro a la marca? Para este Tribunal, así lo es. Cuando el artículo 40 de la Ley de Marcas indica que el uso ha de analizarse desde la perspectiva de la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos y sus modalidades de comercialización, estos aspectos no solamente deben verse desde un punto de vista objetivo, atendiendo a la realidad de mercado, sino que también deben de ponderarse desde un punto de vista subjetivo, sea tomando en cuenta al propio titular y sus

circunstancias. La visión que imprime el Registro en su resolución impone la idea de que, quien quiera demostrar el uso de su marca, ha de comercializar el producto de una forma muy amplia, tanto en cuanto al elemento territorial como en cuanto a las cantidades puestas en el comercio. Sin embargo, siguiendo dicha forma de pensar tendríamos como consecuencia que solamente las grandes empresas cuyo poder de capital les permite demostrar un uso de ese tipo territorial y cuantitativamente extenso, tendrían derecho a obtener la protección que el sistema marcario ofrece a quienes hayan obtenido de parte de la Administración el título de registrado para su signo. Sin embargo, la pequeña empresa que obtiene el registro para sus marcas, aún y cuando realicen actos de comercio en una menor escala, también son acreedores de la protección que otorga el derecho de exclusiva y del cual el Estado ha de ser garante. Es por ello que para este Tribunal es suficiente el uso comprobado en el caso bajo estudio, y el cual permite que la marca continúe con su registro válido.

De acuerdo a lo considerado, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Jeannette Hofman Schultz en representación de la sucesión de Bencion Merenstein Krankenverter, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cuatro segundos del catorce de marzo de dos mil trece, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la

marca .

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Jeannette Hofman Schultz en representación de la sucesión de Bencion Merenstein Krankenverter, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cuatro segundos del catorce de marzo de dos mil trece, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de



cancelación por falta de uso de la marca . Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**