
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0595-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LAS MARCAS
“ARENA (diseño)”**

LOK ARENAS IP S.A. y ARENA DISTRIBUTION S.A., apelantes

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-
117711, 122969, 59037, 59036)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0215-2019

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas
con cuatro minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve.*

Recursos de Apelación interpuestos por la **licenciada Liliana Alfaro Rojas**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-0499-0801, en representación de la empresa **LOK ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-719875. Y por el **licenciado Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en representación de la empresa **ARENA DISTRIBUTION SOCIEDAD ANÓNIMA** sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio en Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **15:15:54 horas del 20 de setiembre de 2018**.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2018, la **licenciada Pamela Mora Soto**, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, con cédula 1-1246-002, en representación de la empresa **LOK ARENAS IP S.A.** solicitó la CANCELACIÓN POR FALTA DE USO de las marcas “**ARENA (diseño)**” inscritas a favor de la empresa **ARENA DISTRIBUTION S.A.** con registros: 122969, 59037 y 59036.

Que mediante escrito recibido en el Registro el 28 de junio de 2018, el **licenciado Francisco José Guzmán Ortiz** en representación de la empresa titular de los signos impugnados solicitó prórroga para aportar las pruebas correspondientes, la cual fue concedida por la autoridad registral en resolución de las 15:11:08 horas del 12 de julio de 2018, la cual le fue notificada el 31 de julio de 2018.

Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2018, el licenciado Guzmán Ortiz contesta el traslado y aporta las pruebas correspondientes.

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **15:15:54 horas del 20 de setiembre de 2018** resolvió acoger parcialmente la solicitud de cancelación por falta de uso de los signos respecto de algunos de los productos en que se encuentran inscritos, a saber: el **registro 122969** para calzado; el **registro 59037** para juegos, juguetes y juegos de salón, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping-pong, squash, badminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, salvavidas, remos, máscaras, patas de rana, patines de ruedas, para hielo y palos de golf; el **registro 59036** para pieles, baúles y valijas y bolsas para viajes, carteras, maletas, maletines, porta documentos, sacos, portafolios y monederos. Asimismo, mantiene vigentes los indicados registros para los restantes productos en que se encuentran inscritos.

Respecto de lo resuelto la **licenciada Alfaro Rojas alega** en representación de la accionante **LOK ARENAS I P S. A.** alega que el Registro “...se refiere como un hecho convalidado y sui generis el uso de una “*carpeta de notificación*”, indicando que se habilita y se interpreta

como un hecho automático para recibir notificaciones para cualquier abogado, interpretando de forma y manera subjetiva y parcializada...” (folio 83). Afirma que esta práctica roza con el debido proceso regulado en la Ley, obviando los requisitos estipulados en el ordenamiento, ya que no son Jueces de la República sino registradores que deben apegarse a la ley y sus reglamentos. Afirma que según la Circular DRPI-004-2009 de 23 de marzo de 2009 se regula lo relativo a las notificaciones por parte del Registro de la Propiedad Industrial y en este caso se arroga la facultad de interpretar y guardar notificaciones, depositándolas en un apartado o carpeta con el nombre de un abogado que no fue designado por la parte demandada. En este sentido, manifiesta que no cabe “aclaración previa” como lo ha rotulado el Registro, porque el deber de fijar un lugar para notificaciones es un requisito *sine qua non* contemplado en la Ley y; como tal, la parte demandada debe consignar el lugar para oír notificaciones y en este caso no lo hizo. Adicionalmente, el licenciado Guzmán Ortiz no contestó la acción de cancelación por no uso dentro del plazo de ley, porque se apersonó el 28 de junio únicamente para pedir un plazo adicional. Siendo que el Registro concedió la prórroga el 12 de julio de 2018, indicándole que ésta corría a partir del día hábil siguiente a la notificación con lo cual amplió en forma arbitraria, sin justa causa y en forma indebida el plazo de 15 días concedido. Además de lo anterior, al no indicar el licenciado Guzmán un lugar para oír notificaciones, debe tenerse por notificada esta resolución en forma automática, sea que quedó debidamente notificada 24 horas después, es decir el 13 de julio de 2018 y por ello cualquier documento, manifestación o prueba aportada fuera de esta fecha estaría fuera del plazo de ley.

En vista de lo anterior, manifiesta que “...las pruebas aportadas por la empresa *Arena Distribution S. A.*, todas fueron aportadas fuera del término de ley, y forzosamente pre construidas aparándose de la realidad territorial. / -Que no se demuestra legalmente a la luz de nuestra legislación un vínculo real y evidente que demuestre el **USO DE LAS MARCAS EN COSTA RICA**, directamente por el titular de la empresa inscrita...” (folio 84) y que no existe ningún contrato de licencia de uso, el cual es un requisito para el uso por terceros. Manifiesta que el Registrador no puede interpretar la prueba, no existe sana crítica en la

función registral. Indica que en las facturas valoradas por el Registrador -sin ser contador público o privado, ni funcionario de Hacienda- no se indica la lista de productos vendidos en Costa Rica por una empresa (Arena Italia S.p.A.) que no es licenciataria del uso de las marcas que solicita cancelar y por ello no puede el Registro interpretar que se trata de la misma sociedad. En este mismo sentido, afirma que no existe ninguna declaración o prueba fidedigna que demuestre un nexo directo entre ARENA ITALIA S.p.A., SUPRO MUNDIAL S.A., ARENAS DISTRIBUTION S.A., ya que son tres empresas diferentes.

Por su parte, el **licenciado Guzmán Ortiz** en representación de **ARENAS DISTRIBUTION S. A.** manifiesta que únicamente objetan la resolución que acoge parcialmente la cancelación de sus signos para los siguientes productos: patas de rana en clase 28 y sacos en clase 18, de los cuales sí se acredita su uso a folios 170 y 196 del legajo de prueba, en donde consta la comercialización de las patas de rana bajo la denominación “*chapaletas*”. Y en el caso de los sacos; consta a folios 167 y 196 del legajo de prueba que se comercializan bajo la denominación “*bolsos fast mesh red team*” y “*bolsos fast mesh black team*” que son utilizados para el transporte de ropa y accesorios de natación.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada admite como propios los hechos que con tal carácter tuvo el Registro de la Propiedad Industrial y considera que también resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

1) Que el licenciado Francisco Guzmán Ortiz es representante de la empresa Arena Distribution, S. A. (folio 49);

- 2) Que el traslado de esta solicitud de cancelación fue notificado en forma personal a la empresa titular el 29 de mayo de 2018 (folio 20 vuelto)
- 3) Que la empresa Arena Italia S.p.A. es una filial de Arena Distribution S. A. y; como encargada de establecer contratos de distribución de los productos de la segunda, suscribió un contrato de distribución exclusiva de los productos de la marca ARENA en el área de Centroamérica y el Caribe con la firma panameña **SUPRO MUNDIAL S. A.** (folios 115 a 159 de legajo de apelación);
- 4) Que la empresa SUPRO MUNDIAL S. A. vende los productos de marca ARENA a diferentes empresas costarricenses, (folios 161 a 208 de legajo de apelación)
- 5) Que las empresas ETERNAL FOREST S.A. y TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A. comercializan productos de marca ARENA en Costa Rica (folios 211 a 302 de legajo de apelación)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que incidan en lo que debe resolverse en este caso.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma el signo. De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se

compruebe ese uso real y efectivo. De este modo, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haber sido fabricados o generados con anterioridad al inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.**

Con relación a lo que debe entenderse por uso de la marca en el mercado, la Ley de citas en su **artículo 40** 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.

(...)

El uso de una marca por parte de un licenciatarario 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.”

Sobre este tema del uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando

ello no se produzca, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] 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, licenciatario 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.

(...)

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el

principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

Aunado a lo anterior, resulta conveniente para el dictado de esta resolución, recordar **quién es el obligado a demostrar el uso de marca**. Sobre este aspecto, en el **Voto No. 333-2007**, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, este Tribunal determinó que la carga de la prueba corresponde al titular del signo, afirmando que a pesar que de la lectura del párrafo primero del artículo 42 de la Ley de Marcas, pareciera que a quien corresponde demostrar el no uso de la marca es al solicitante de su cancelación, no obstante, al tratarse de un hecho negativo, realmente corresponde probarlo a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar esa situación. Aunado a ello, pareciera que dicha norma se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado debe justificar las causas de su inacción; sea el no uso del signo, y por ello es claro que debe entenderse que ese interesado es el titular de la marca, lo cual evidencia un aparente choque entre una norma internacional y una nacional y, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de nuestra Constitución Política, la primera es de rango superior, es posible desaplicar la inferior en el caso concreto.

Adicionalmente, en el citado Voto No 333-2007, hace este Tribunal el análisis de las figuras de la **nulidad y la cancelación por falta de uso** de los signos marcarios, concluyendo que

ese artículo 42 se refiere específicamente al procedimiento de declaratoria de nulidad establecido en el artículo 37, es decir cuando la marca desde su origen contiene vicios que contravienen alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 u 8 de esa misma Ley, sea por motivos anteriores a su registro, y no cuando se solicite su cancelación por motivos que sobrevienen con posterioridad. Dado lo anterior, concluye también este Órgano de Alzada que no existe choque alguno entre la norma internacional y la legal.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por la representación de **ARENA DISTRIBUTION S.A.**, se logró acreditar el uso de sus marcas “**ARENAS**” para algunos –no para todos- los productos en que se encuentran inscritas. Y en razón de ello declaró parcialmente con lugar la cancelación promovida por **LOK ARENAS IP S.A.** respecto de los productos para los que no se demostró ese uso real y efectivo.

Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, este Tribunal advierte que dentro de la prueba aportada por el titular de los signos cuestionados encontramos los siguientes documentos:

- 1.- Copia certificada de las Facturas Comerciales 310106347 y 310107820 emitidas el 4 de agosto de 2015 y el 9 de marzo de 2017 por SUPRO MUNDIAL S. A., en donde consta la venta a TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO, S.A. de “*bolsos fast mesh red team*” y “*bolsos fast mesh black team*” y “*chapaleta powerfin FW10 BK/SIL*” (folios 167, 170, 196).
- 2.- Copia certificada de la información generada por el sistema contable digital de la compañía TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO, S.A. referente a las ventas de productos marca ARENA durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2017, en donde consta la comercialización, entre otros, de chapaletas, bolsos y maletines mesh (folios 237, 239, 240, 241, 244, 252, 253, 262, 277 del legajo de apelación).

De conformidad con dichas pruebas, así como de los agravios expuestos por la representación de ARENAS DISTRIBUTION S.A., al consultar la palabra **CHAPALETAS** en la dirección (https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCR797CR797&q=chapaletas&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwik_dCo6ZviAhVqU98KHfelDywQsAR6BAgJEA&biw=1523&bih=738) y (<https://www.olx.com.pa/q/chapaletas/c-881>), del buscador GOOGLE se despliegan imágenes de lo que en nuestro país se conoce como patas de rana. De igual manera debe señalarse, que el vocablo CHAPALETAS tiene también otros significados, pero es indiscutible que uno de ellos es el de patas de rana.

Por otra parte, al consultar la palabra **SACOS** en GOOGLE (<http://www.wordreference.com/sinonimos/bolsa>) es un sinónimo de BOLSOS, tal como se menciona en las facturas relacionadas líneas atrás.

En virtud de lo anterior, es claro que sí se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el **Voto No. 1139-2009**, toda vez que las marcas ARENAS han sido usadas por una empresa debidamente autorizada para ello -tal como se verifica del contrato de distribución exclusiva aportado por el licenciado Guzmán Ortiz-, ese uso se ha extendido en el tiempo -al menos durante los años 2015 y 2017-, para algunos de los productos en que se encuentran inscritas y por ende no son susceptibles de cancelación total por falta de uso.

Respecto de los agravios que expone la gestionante de esta acción, se comprueba que dentro de los elementos probatorios que ha presentado se encuentran declaraciones juradas de su representante Pamela Mora Soto, en donde afirma que los productos de las marcas ARENA no se comercializan en las tiendas: CICADEX, SIMAN, QUIQUE, UNO SPORT, EXTREMOS y MUNDO ACUÁTICO. No obstante, se reitera que, al tratarse de un hecho negativo, corresponde probar que sí se produce ese uso a quien cuente con una mejor posibilidad de hacerlo, siendo que el hecho de que en las tiendas seleccionadas por la gestionante no se vendan estos productos no implica que en otros locales comerciales sí se

expendan, tal como lo acredita la titular.

Manifiesta también la recurrente y gestionante de esta acción que el Registro se refiere como un hecho convalidado a una “carpeta de notificación” indicando que se habilita como lugar para recibir notificaciones. Que esta práctica roza con el debido proceso, y que los registradores no son Jueces de la República por lo que deben apearse a la Ley y por esto no cabe la aclaración previa que indica el Registro porque el deber de fijar un lugar para notificaciones es un requisito sine qua non, y en este caso la parte demandada no consignó el lugar para oír notificaciones. Que las pruebas aportadas por la titular son extemporáneas porque debió aplicarse la notificación automática y alega la aplicación de la Circular DRPI-004-2009 de 23 de marzo de 2009.

Respecto de estos agravios, recuerde la licenciada Liliana Alfaro Rojas que en la Circular **DPI-0003-2016** denominada “**MEDIOS PARA NOTIFICACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**” emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de febrero de 2016 y publicada en La Gaceta N° 66 del miércoles 6 de abril del 2016, reguló lo relativo a las notificaciones, estableciendo la posibilidad de que ésta sea realizada por medios electrónicos, siendo que todas las personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, podrán señalar ante este Registro una dirección única de correo electrónico (domicilio electrónico permanente), para recibir emplazamientos o cualquier otra notificación, en cualquier asunto administrativo en que la persona deba intervenir. Y que, los documentos se tendrán por notificados al administrado a partir de su envío, y el plazo empezará a correr el día hábil siguiente y que; para la comprobación de esa notificación, basta con un comprobante de envío electrónico del departamento de Diario y Notificaciones.

En vista de lo anterior, resulta claro que es una facultad de esa Autoridad Registral el que, a solicitud del administrado, se habilite una carpeta de notificación, que tiene la misma función de un casillero y por ello se tiene por notificada a la parte de forma automática a partir de su

envío y el término corre a partir del día hábil siguiente.

Ha quedado debidamente acreditado que el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz representa en este expediente a ARENA DISTRIBUTION S.A. Por ello, se verifica que el traslado de esta solicitud a la titular de los signos impugnados le fue notificado el 29 de mayo de 2018 y su representante se apersonó dentro del mes siguiente (28 de junio de 2018, v. f. 20 vuelto) solicitando una prórroga, la cual fue concedida por el Registro por un término de 15 días y notificada el 31 de julio de 2018 (v. f. 27 frente y vuelto).

Dado lo anterior, resulta claro que las pruebas no fueron aportadas fuera del término de ley, toda vez que el licenciado Guzmán se apersonó el 17 de agosto de 2018 a presentar los documentos de prueba. También ha quedado debidamente demostrado que existe un vínculo entre las empresas Arena Distribution S. A. su filial Arena Italia S.p.A. y la firma panameña Supro Mundial S. A., en virtud de un contrato de distribución exclusiva de los productos de las marcas ARENAS en el área de Centroamérica y el Caribe. Lo cual demuestra también que se ha producido un uso real y efectivo por una empresa debidamente autorizada para ello, ya que Supro Mundial S. A. vende esos productos a las empresas ETERNAL FOREST S.A. y TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A. que a su vez los comercializan en Costa Rica.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que deben ser rechazados los agravios presentados por la **licenciada Liliana Alfaro Rojas**, en representación de la gestionante y ahora apelante **LOK ARENAS IP, S.A.** en razón de que las marcas cuya cancelación promueve están siendo usadas en el comercio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuencia de ello, se acogen los agravios expresados por el **licenciado Francisco José Guzmán Ortiz** en representación del titular marcario **ARENAS DISTRIBUTION S.A.** por lo que se **REVOCA PARCIALMENTE** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial de las 15:15:54 horas del 20 de setiembre de 2018, en cuanto al reconocimiento del uso del signo con registro **59037** para patas de rana en clase 28 y del signo con registro **59036** para sacos en clase 18.

En este sentido, siendo que los registros cuestionados protegen y distinguen: el **registro 122969** ropa, zapatos y sombreros, gorras en clase 25; el **registro 59037** juegos, juguetes, juegos de salón, artículos para gimnasia y deportes (exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping-pong, squash, badminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, accesorios para el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de natación, salvavidas, remos, máscaras, patas de rana, mochilas, patines de ruedas y para hielo, guantes y cascos de boxeo y palos de golf, en clase 28; y el **registro 59036** para cueros e imitaciones de cuero, pieles, baúles y valijas y bolsas para viajes, bolsas para la ciudad, para la playa y para el deporte, carteras, maletas, maletines, portadocumentos, sacos, portafolios y monederos, en clase 18.

En virtud de todo lo indicado, se debe **proceder a cancelar por falta de uso** los signos objeto de este procedimiento de la siguiente manera: el **registro 122969** para zapatos; el **registro 59037** para juegos, juguetes, juegos de salón, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping-pong, squash, badminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, salvavidas, remos, máscaras, patines de ruedas y para hielo y palos de golf; y el **registro 59036** para pieles, baúles y valijas y bolsas para viajes, carteras, maletas, maletines, portadocumentos, portafolios y monederos.

Asimismo, dichos registros se mantienen para proteger y distinguir: el **registro 122969** para ropa, sombreros y gorras en clase 25; el **registro 59037** para artículos para gimnasia y deportes (exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, accesorios para el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de

natación, patas de rana, mochilas, guantes y cascos de boxeo, en clase 28; y el **registro 59036** para cueros e imitaciones de cuero, bolsas para la ciudad, para la playa y para el deporte, sacos, en clase 18.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Liliana Alfaro Rojas** en representación de la empresa **LOK ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:54 horas del 20 de setiembre de 2018. Por otra parte, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el **licenciado Francisco José Guzmán Ortíz** en representación de la empresa **ARENA DISTRIBUTION SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de dicha resolución, la cual SE REVOCA PARCIALMENTE para que se **cancelen por falta de uso** los signos objeto de este procedimiento de la siguiente manera: el **registro 122969** para zapatos; el **registro 59037** para juegos, juguetes, juegos de salón, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping-pong, squash, badminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, salvavidas, remos, máscaras, patines de ruedas y para hielo y palos de golf; y el **registro 59036** para pieles, baúles y valijas y bolsas para viajes, carteras, maletas, maletines, portadocumentos, portafolios y monederos. En consecuencia, dichos asientos registrales mantienen su vigencia para proteger y distinguir: el **registro 122969** para ropa, sombreros y gorras en clase 25; el **registro 59037** para artículos para gimnasia y deportes

(exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, accesorios para el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de natación, patas de rana, mochilas, guantes y cascos de boxeo, en clase 28; y el **registro 59036** para cueros e imitaciones de cuero, bolsas para la ciudad, para la playa y para el deporte y sacos, en clase 18. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM