
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NO. 2019-0158-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA 

OFFICIAL PILLOWTEX LLC., apelante

**REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 193450/
2-118030)**

VOTO 0462-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas
cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANA C. MONGE RODRÍGUEZ**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad 108120604 en su condición de apoderada especial de **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, sociedad organizada, constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada 1800 Moler Road, Columbus, Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:31:20 horas del 4 de diciembre de 2018.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **ANA C. MONGE RODRÍGUEZ**, de calidades y representación citada presentó nulidad de la marca



, registro 193450, para proteger y distinguir en clase 10 almohadas ortopédicas, propiedad de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, cédula jurídica 3-101-349034, domiciliada en San Nicolas, Zona Industrial Zeta, Cartago, Costa Rica, basada en la

inscripción previa de su marca  , registro 139722, para proteger y distinguir

en clase 24: toallas y géneros para toallas, sábanas y géneros para sábanas, fundas de almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas.

Una vez trasladada la acción de cancelación al apoderado de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, la contesta solicitando como defensa la cancelación del signo



, registro 139722, por falta de uso de conformidad con el artículo 39 de la ley de marcas y otros signos distintivos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:31:20 horas del 4 de diciembre de 2018, rechazó la acción de nulidad y acogió la cancelación por falta de uso presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: “i) Declarar con lugar la solicitud de cancelación por no uso de la marca CANNON DISEÑO registro 139722 interpuesta por Raúl Escalante Soto, apoderado especial de CANNON PILLOWS S.A. ii) Declarar prescrita la solicitud de nulidad ...presentada por ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ, apoderada especial de OFFICIAL PILLOWTEX LLC, contra la marca CANNON PILLOWS DISEÑO inscrita bajo el registro número 193450...”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MONGE RODRÍGUEZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que la acción de cancelación por falta de uso de la marca de su representada no debió admitirse y menos darse el traslado, ya que no cumple con los requisitos formales que estipula la ley de marcas, no se indicó el objeto de la acción de cancelación, es decir el nombre del titular, identificación de la marca, datos registrales y número de expediente.

En razón de lo anterior su representada no entró a demostrar el uso de su marca en el mercado, porque la acción carecía de validez y definición del objeto a cancelar y se esperaba que se enderezara el procedimiento para entonces en un traslado válido se presentaran las pruebas correspondientes que demostraran el uso de la marca.

Posteriormente, la recurrente aporta prueba para demostrar el uso de su marca en el territorio nacional, mediante contratos de licencia entre empresas y facturas de venta de productos.

Solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

OFFICIAL PILLOWTEX LLC, la marca , bajo el registro 139722, presentada para su inscripción el 3 de abril de 2002, inscrita el 7 de agosto de 2003 y vigente hasta el 7 de agosto de 2023, para proteger y distinguir: almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas, en clase 24. Certificación visible a folios 15 y 16 del legajo de apelación.

2. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

CANNON PILLOWS S.A., la marca , bajo el registro 193450, presentada para su inscripción el 28 de junio de 2009, inscrita 7 de agosto de 2009 y vigente hasta el 7 de agosto de 2019, para proteger y distinguir: almohadas ortopédicas, en clase 10. Certificación visible a folios 13 y 14 del legajo de apelación.

3. El uso constante y efectivo en el territorio nacional del signo , registro 139722, para proteger y distinguir en clase 24: toallas y géneros para toallas, sábanas y géneros para sábanas, fundas de almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas, con base en los siguientes documentos:

a).- Segunda enmienda al contrato de licencia del 1 de abril de 2015 entre las empresas **ICONIX ISRAEL LLC (licenciante y titular de la marca CANNON)**, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, con oficinas en 1450 Broadway, 3 piso, New York 10018 y **APOLO ZONA LIBRE S.A. (licenciataria)**, con número de identificación 32134-016-246386, inscrita en el Registro Mercantil de Panamá, domiciliada en Calle 15 Avenida Santa Isabel, PH Interplaza, local 14, Zona Libre Colón, República de Panamá. Dicho contrato corresponde a una enmienda al contrato suscrito en el año 2009 por la licenciante con relación a la marca CANNON y autoriza a la licenciataria a comercializar en el territorio de Costa Rica y otros productos (sábanas, colchas, edredones, cobijas, fundas, almohadas, entre otros) de la marca CANNON, visible a folios 80 a 101 y 162 del legajo de apelación.

b).- Factura original número 00500002040000015911 de la empresa **BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A.**, donde se detalla la venta de **SET DE SABANAS DE 180 HILOS**, visible a folio 235 del legajo de apelación.

c).- Mercancía física de SET DE SABANAS DE 180 HILOS marca **CANNON**, que se adquirió en la empresa BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A., mediante la factura citada anteriormente, mercancía depositada en el archivo del Tribunal, fotografías visibles a folios 236 y 237 del legajo de apelación.

d).- Facturas que demuestran la relación comercial entre **APOLO ZONA LIBRE S.A. (licenciataria)** y la empresa costarricense **BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A.**, donde la primera vende juegos de sábanas y fundas de la marca **CANNON** desde el año 2016 a la empresa nacional, visibles a folios 248 a 262 del legajo de apelación, expediente digital.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el legajo de apelación la cual se citó como hechos probados. La prueba aportada cumple con los requisitos de los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública, ya que cuenta con la debida traducción y legalización requerida.

QUINTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, la impugnante dentro de sus alegatos indica: *“que la acción de cancelación por falta de uso de la marca de su representada no debió admitirse y menos darse el traslado, ya que no cumple con los requisitos formales que estipula la ley de marcas, no se indicó el objeto de la acción de cancelación, es decir el nombre del titular, identificación de la marca, datos registrales y número de expediente”*.

Analizado el contenido del expediente a folio 31, en la contestación del traslado de la acción de nulidad, el apoderado de la empresa CANNON PILLOWS S.A., indica: *“... Y SE OPONE DEFENSA DE CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO...”*. En el mismo escrito a partir del folio 46 dicho representante manifiesta, que la supuesta marca de la accionante de la nulidad debe ser cancelada por falta de uso, y a folio 47 de manera muy clara establece: *“... En vista de la acción de nulidad interpuesta en contra de la marca “Cannon Pillows”, propiedad de mi representada, esta representación opone la defensa de cancelación de registro por falta de uso en contra de la marca presuntamente denominada “Cannon”, propiedad de Official Pillowtex LLC..., y presenta los artículos del fundamento de derecho para dicha acción.*

De lo transcrito se puede observar con claridad que la acción de cancelación por falta de uso presentada como defensa ante la acción de nulidad no contiene vicios de forma para ser rechazada o para no darse el traslado respectivo, la Administración con los datos suministrados por el accionante de la cancelación, como bien lo realizó, identificó con claridad la marca que se pretende cancelar y quien es su titular y por ende no se observa vicio alguno para anular el traslado de la acción de cancelación a la aquí recurrente.

En cuanto a la acción de nulidad. Analizado el expediente se tiene que la apoderada de la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, presentó la acción de nulidad contra la marca



, registro 193450, para proteger y distinguir en clase 10 almohadas ortopédicas, propiedad de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, basada en la inscripción

previa de su marca  **CANNON**, registro 139722, para proteger y distinguir en clase 24: toallas y géneros para toallas, sábanas y géneros para sábanas, fundas de almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas.

Según se tiene como hechos probados la marca  **CANNON**, registro 139722, propiedad de la empresa apelante **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, fue presentada para su inscripción en el año 2002 y registrada en el 2003, y que con dicho registro se impediría el uso o registro de signos similares, en razón de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) y el artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Pese a lo anterior por una inconsistencia de orden registral se permitió la inscripción de la



marca  **CANNON**, registro 193450, para proteger y distinguir en clase 10 almohadas

ortopédicas, propiedad de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, en el año 2009, signo que presenta semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico y protege productos relacionados, por lo que contravenía los incisos a) y b) del artículo 8 y el artículo 25 de la ley de marcas.

Dicha inscripción daba derecho a la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, a presentar la nulidad del registro de conformidad con el artículo 37 de la ley de marcas, para que el Registro constatará la posible violación a la normativa citada en el trámite de registro del signo objetado.

Según se constata a folio 1 del expediente principal la acción de nulidad contra la marca



, fue presentada el 21 de marzo de 2018 y una vez comunicada a su titular, este indicó que la acción estaba prescrita según lo señalado en el párrafo tercero del artículo 37 de la ley de marcas: *“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro”*.

En razón de lo anterior el Registro resolvió conforme a derecho ya que la marca fue inscrita el 7 de agosto de 2009, por lo que la recurrente contaba con un plazo de cuatro años para presentar la acción de nulidad, sea hasta el 7 de agosto de 2013 y presentó la solicitud casi 5 años después de prescrita. Por lo tanto, la acción de nulidad debe rechazarse.

En cuanto a la cancelación por falta de uso del signo



. Si bien la recurrente en primera instancia no aportó prueba para demostrar el uso de su marca, ante el Tribunal Registral presentó elementos probatorios que demuestran el uso de su signo en el territorio nacional conforme a los requerimientos de la ley, a saber:

Segunda enmienda al contrato de licencia del 1 de abril de 2015 entre las empresas **ICONIX ISRAEL LLC (licenciante y titular de la marca CANNON)**, una compañía de

responsabilidad limitada de Delaware, con oficinas en 1450 Broadway, 3 piso, New York 10018 y **APOLO ZONA LIBRE S.A. (licenciataria)**, con número de identificación 32134-016-246386, inscrita en el Registro Mercantil de Panamá, domiciliada en Calle 15 Avenida Santa Isabel, PH Interplaza, local 14, Zona Libre Colón, República de Panamá. Dicho contrato es una enmienda al contrato suscrito en el año 2009 por la licenciante en relación a la marca CANNON y autoriza a la licenciataria a comercializar en el territorio de Costa Rica y otros productos (sábanas, colchas, edredones, cobijas, fundas, almohadas, entre otros) de la marca CANNON, visible a folios 80 a 101 y 162 del legajo de apelación.

Con la presente licencia se acredita la autorización de la empresa **APOLO ZONA LIBRE S.A.**, a distribuir productos como sábanas, colchas, edredones, cobijas, fundas, almohadas, entre otros, en el territorio nacional. Dicha distribución se realiza a través de la empresa **BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A.**, ya que se presentan facturas donde la primera vende a la segunda sábanas y fundas desde el año 2016 (visibles a folios 248 a 262 del legajo de apelación, expediente digital).

Además, se constata la comercialización en la tienda de departamentos **YAMUNI**, mediante factura original número 00500002040000015911 de la empresa BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A., donde se detalla la venta de SET DE SABANAS DE 180 HILOS, visible a folio 235 del legajo de apelación y la mercancía física de SET DE SABANAS DE 180 HILOS marca CANNON, que se adquirió en la empresa BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A., mediante la factura citada anteriormente, mercancía depositada en el archivo del Tribunal, fotografías visibles a folios 236 y 237 del legajo de apelación.

Con esta información se cumple a cabalidad con los actos de uso que regula la ley de marcas en sus artículos 25 y 40 (...a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina. b. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. ... 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...), ya que al tratarse de productos tan específicos, cuyo valor es cuantioso y no es de consumo masivo, las facturas demuestran que dichos productos han sido puestos en el comercio con esa marca, en una cantidad proporcional a lo que el mercado indica, ya que como se indicó al no ser productos de consumo masivo, las ventas no van a ser tan amplias. Con lo que queda claramente demostrado el uso anterior de la marca en Costa Rica por un distribuidor que precisamente no tiene que ser el propio titular al existir contratos de licencia de por medio. En razón de lo anterior se demuestran el uso y comercialización de los productos amparados

bajo la marca , registro 139722, por lo que se debe mantener su registro y rechazar la acción de cancelación por falta de uso presentada por el apoderado de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal que con la prueba aportada por el apelante,

se demostró el uso del signo , registro 139722, por parte de la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC** a través de los contratos de licencia y sus distribuidores, por lo que **SE DECLARA CON LUGAR PARCIALMENE** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANA C. MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:31:20 horas del 4 de diciembre de 2018, la que en este acto se **revoca parcialmente**, y se rechaza la cancelación de falta de uso presentada por el apoderado de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, contra la marca la

marca , bajo el registro 139722, para proteger y distinguir: almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas, en clase 24, la cual mantiene su registro.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar parcialmente* el recurso de apelación planteado por la licenciada **ANA C. MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:31:20 horas del 4 de diciembre de 2018, la que en este acto se **REVOCA PARCIALMENTE**, y se rechaza la cancelación de falta de uso presentada por el apoderado de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, contra la marca



la marca **CANNON**, bajo el registro 139722, para proteger y distinguir: almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas, en clase 24, la cual mantiene su registro. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución recurrida. 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 dejarán 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

DESCRIPTOR:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM