
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0192-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “ITALIANNIS (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-8982, 111299)

REMIGIO S. DE R.L DE C.V., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0483-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa REMIGIO S. DE R.L DE C.V, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:03 horas del 7 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de mayo de 2017, el Lic. Dennis Aguiluz Milla, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 8-0073-0586, en su condición de apoderado especial de la empresa ITALIANISSIMO S.A., instó la acción de cancelación por falta de uso de la marca de servicios ITALIANNIS registro 208705, propiedad de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V.

SEGUNDO. Por resolución de las 11:06:03 horas del 24 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado por el plazo de UN MES a la empresa titular del registro objetado REMIGIO S. DE R.L DE C.V., respecto de la solicitud de cancelación por falta de uso a efectos de que está se pronuncie y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 13:48:03 horas del 7 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca ITALIANNIS registro 208705, en clase 43 internacional, propiedad de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., en virtud de que dicha titular registral no logró haber acreditado ejercer el uso real y efectivo de la misma.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril de 2018 el Lic. Jorge Tristán Trelles, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 14:53:12 horas del 10 de abril de 2018.

QUINTO. 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- Que la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., haya efectuado un uso real y efectivo de la marca “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional, de la cual es titular.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de servicios “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional, propiedad de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., interpuesta por la empresa ITALIANISSIMO S.A., al no haber demostrado la empresa titular de manera fehaciente el uso real y efectivo de la actividad comercial ejercida con el registro objetado dentro del territorio costarricense.

Por su parte, la representante de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., dentro de su escrito de agravios manifestó que su representada tiene interés de ingresar con su marca al mercado costarricense, sin embargo, los trámites y requisitos son muy engorrosos lo cual ha imposibilitado realizar un uso real y efectivo del signo dentro del territorio. Que el uso del signo objetado se encuentra debidamente documentado en años pasados. Agrega, como ejemplo que en el año 2011, la empresa ALSEA adquirió los derechos exclusivos de explotación de la franquicia del restaurante “ITALIANNI’S (DISEÑO)” en territorio mexicano., con la intención de expandirse a otros países de América Latina, incluyendo Costa Rica. Asimismo, indica que los servicios bajo la figura de franquicia son altamente promocionados por internet, demostrando con ello nuevas tendencias que permite el uso a favor de los titulares de las marcas, tal y como se explota por su mandante, por ende, se realiza un uso real y efectivo para cualquier interesado del sector pertinente en relación con

los servicios ofrecidos con el signo inscrito. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se conserve la inscripción de la marca propiedad de su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Previo al análisis del presente caso, este Tribunal estima importante entrar 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: “... *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, este Tribunal estima, que un signo se constituye propiamente en una marca cuando la unión de ese denominativo en conjunto con los productos o servicios adquiere la preferencia del consumidor, y esto se produce únicamente cuando se materializa ese uso real y efectivo una vez inmerso en el mercado.

Así las cosas, como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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 marcario. Ello, en virtud de que las marcas al ser colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva, respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sea, desde el punto de vista del beneficio que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también dentro del contexto 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 precitado cuerpo normativo.

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece 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, con el propósito de acreditar dicho requerimiento, siendo que el objeto de la figura es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. (Jurisprudencia, Tribunal Registral Administrativo, Votos 0333-2007, 0819-1013)

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

“... 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 citadas reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita 13 de abril de 2011, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 2 de mayo de 2017, han transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando es viable la presente solicitud de cancelación.

Por otra parte, vistos los alegatos expuestos por el apelante y los elementos de prueba constantes en el expediente los mismos son insuficientes en contenido, prueba y sustento legal, para variar el criterio por medio del cual se procedió con la cancelación por falta de uso de la marca de servicios “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional, propiedad de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., siendo que tal y como se desprende del hecho la marca no ha sido utilizada y comercializada dentro del territorio costarricense dentro de las fechas antes establecidas, lo cual, como se extrae del precitado numeral tal ejercicio comercial debe ser ejecutado por su titular ya que ello corresponde a una de las condiciones de uso que establece nuestro ordenamiento jurídico registral marcario.

Es importante enfatizar que conforme a la legislación, reglamentación y jurisprudencia, el uso del signo objetado debe ser dentro de nuestras fronteras, por lo que, la actividad ejercida en territorio mexicano para los efectos del presente proceso no es procedente, como tampoco la actividad publicitaria ejercida en la página de internet sobre los negocios de franquicias, como negocios líderes en márketing digital, ya que ello no consolida su actividad mercantil según lo dispone nuestra legislación marcaria. Por lo que su inactividad recae en la penalidad de cancelación del registro, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

Aunado a ello, cabe acotar en ese mismo sentido, que si la actividad mercantil ejercida por la compañía opositora REMIGIO S. DE R.L DE C.V., con el signo marcario objetado se desarrolla por medio de franquicias la prueba a efectos de acreditar ese uso real y efectivo

debe ser demostrada por medio de esa relación de interés comercial, ya que de ello no solo depende que se consoliden los derechos de la empresa titular, sino que además, los ejercidos por la o las compañías que ejercen dicha actividad mercantil. Lo anterior, conforme lo preceptúa el artículo 40, párrafo final de la Ley de Marcas, que en lo de interés dispone: “... *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*”. Razón por la cual se rechazan los extremos señalados.

Lo anterior, deja claro los motivos por los que operó la cancelación por no uso del signo marcario “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional, propiedad de la compañía REMIGIO S. DE R.L DE C.V., la cual se ajusta en un todo al marco de legalidad que establece nuestra legislación marcaria, no encontrándose motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial.

De acuerdo a todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa REMIGIO S. DE R.L DE C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:03 horas del 7 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa REMIGIO S. DE R.L DE C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:03 horas del 7 de marzo de 2018, la cual se confirma, declarando procedente la cancelación por falta de uso de la marca “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0192-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “ITALIANNIS (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-8982, 111299)

REMIGIO S. DE R.L DE C.V., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0708-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de aclaración y adición interpuesto por el Lic. Dennis Aguiluz Milla, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 8-0073-0586, en su condición de apoderado especial registral de la sociedad ITALIANISSIMO S.A., respecto de lo resuelto por este Tribunal en el Voto 0483-2018 de las 10:30:00 horas del 22 de agosto de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por voto 0483-2018 se resolvió en lo que interesa:

“... se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa REMIGIO S. DE R.L DE C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:03 horas del 7 de marzo de 2018, la cual se confirma, declarando procedente la cancelación por falta de uso de la marca “ITALIANNIS” registro 208705, en clase 43 internacional. ...”.

SEGUNDO. Por escrito recibido ante este Tribunal el 16 de noviembre de 2017, el Lic. Aguiluz Milla solicita adición y aclaración de lo resuelto, manifestando lo siguiente:

“... es obvio para esta parte, que la voluntad de este honorable Tribunal es totalmente clara y precisa en “declarar sin lugar” el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la compañía REMIGIO S DE R.L DE C.V., quedando así demostrado en el desarrollo de la parte considerativa de la resolución, y de forma expresa en el último párrafo del punto cuarto.

Sin embargo, dicha voluntad se contradice en el “Por Tanto”, donde declara “con” lugar el recurso de apelación, lo que obviamente es un error material ...”.

TERCERO. La solicitud de adición y aclaración está regulada en el artículo 30 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, y dispone:

“Artículo 30. Adición y aclaración. El Tribunal no podrá variar ni modificar sus resoluciones, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre los puntos debatidos. La aclaración o adición solo procederán respecto de la parte dispositiva.

La adición o aclaración podrán hacerse de oficio, o a instancia de parte, en este último supuesto si fuera solicitada dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la resolución a todas las partes. En este último caso el Tribunal resolverá lo que corresponda a la brevedad posible.”

CUARTO. Considera este Órgano de Alzada, que visto el Por Tanto del Voto 0483-2018 dictado por este Tribunal a las 10:30:00 horas del 22 de agosto de 2018, se denota que efectivamente éste contiene un error material visible al folio 31 del expediente de legajo de

apelación, en el cual se consignó equivocadamente dentro del POR TANTO, en línea primera “con lugar”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir y aclarar dicho POR TANTO, siendo lo correcto “sin lugar”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se acoge la solicitud de adición y aclaración presentada por el Lic. Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial registral de la sociedad ITALIANISSIMO S.A., y se procede a corregir el error material visible al folio 31 del expediente de legajo de apelación, del Voto 0483-2018 y aclarar dicho POR TANTO a efecto de que se lea correctamente como sigue: “sin lugar”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en el libro de ingresos que lleva al efecto este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente al Registro de origen, para lo de su cargo. **NOTÍFIQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora