

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0379-TRA-PI



Solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas de servicios “

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2005-9655 (registro 196671)

GALERIAS TRES MIL, S.A., apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

### ***VOTO 0672-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0545-0969, en su condición de apoderado especial de la empresa **GALERIAS TRES MIL, S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-217925, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:28:43 horas del 8 de febrero de 2017.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo del 2016, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLO CATALINAS DCL VERDE, LIMITADA**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-102-450957, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicios



”, bajo el registro marcario 196671, en las clases 35, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*servicios de venta de souvenirs*”; “*servicios de tours terrestres y marítimos*”; “*servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio, servicios de información turística y guía turística)*”; y, “*servicios de hotelería, hospedaje, restaurante, cafetería y bar*”, respectivamente, propiedad de la empresa **GALERIAS TRES MIL, S.A.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:28:43 horas del 8 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, **I) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro de la marca “*Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste*” diseño, registro No. **196671**, para proteger en clase 35 internacional: “*Servicios de venta de souvenirs.*”, para proteger en clase 39 internacional: “*Servicios de Tours Terrestres y Marítimos.*”, para proteger en clase 41 internacional: “*servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio, servicios de información turística y guía turística).*”, para proteger en clase 43 internacional: “*Servicios de hotelería, hospedaje, restaurante, cafetería y bar*”, propiedad de la empresa **GALERÍAS TRES MIL S.A. II) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA** de la presente resolución **POR UNA SOLA VEZ** en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 49 de su reglamento; **A COSTA DEL INTERESADO. ... NOTIFIQUESE. ...**”. (Las negritas son del original)

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 05 de mayo de 2017, el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y:*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento de folios 14 y 15 del legajo de apelación, y se agregan los siguientes:

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Como hecho con tal carácter se tiene el siguiente:

1.- Que la empresa **GALERÍAS TRES MIL, S.A.**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de servicios “**Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro marcario 196671, en las clases 35, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*servicios de venta de souvenirs*”; “*servicios de tours terrestres y marítimos*”; “*servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio, servicios de información turística y guía turística)*”; y, “*servicios de hotelería, hospedaje,*

*restaurante, cafetería y bar”, respectivamente, de su propiedad.*

**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 de servicios “**Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)**”, registro 196671, inscrita el 23 de noviembre de 2009, perteneciente a la empresa **GALERIAS TRES MIL, S.A.**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos del Órgano a quo, se tiene por acreditado el no uso de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Marcas. Al respecto estableció lo siguiente:

*“... Visto el expediente se comprueba que el titular de la marca **Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste** registro 196671, pese a que se apersonó y contestó el traslado, aportó prueba que no es considerada por este registro, ya que no demuestra un uso real y efectivo de la marca en el mercado, la publicidad aportada no comprueba la fecha de su emisión, ni en que revista, asimismo la publicidad por si sola no es suficiente para comprobar el uso real y efectivo del signo. Para demostrar el uso real y efectivo del signo distintivo en el mercado, se puede aportar prueba, tal como, pero no limitada a, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría entre otros documentos que en su conjunto demuestren el uso del signo. Al no lograrse demostrar dicho uso en relación con todas las clases y servicios que protege el signo incumple la empresa titular del signo con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

*Argumenta su representante que GALERIA TRES MIL S.A., ha utilizado la marca en Costa Rica. Pese a lo anterior, dichos argumentos no resultan suficientes para evitar la cancelación de un signo del que no se demuestra que se encuentre en uso real y efectivo.*

*En el escrito de contestación del traslado el representante de la empresa titular del signo aportó algunos documentos como prueba que tal y como se analizó en el considerando cuarto no se logró considerar como contundente y objetiva para lograr demostrar el uso real y efectivo del signo.*

*En razón de lo anterior, se concluye que dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca no sea cancelada, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: que no puede postergarse o interrumpirse su uso por un espacio de 5 años precedentes a la fecha en la que se instauró la acción de cancelación y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo.*

*El uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial. Por otra parte, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el ingreso de nuevos competidores que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.*

*Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) lo procedente es*

*cancelar por no uso la marca “Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste” diseño, registro No. 196671 descrita anteriormente. ...”.*

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que de conformidad con el artículo 40 de La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y como medio prueba de que, si ha sido utilizada la marca de su propiedad en el país, se presentaron diversas publicaciones de revistas y otros medios de comunicación escrita en donde consta que la denominación protegida si ha sido utilizada durante los últimos años y cuenta con medios de mercaderero y promoción que la colocan en el mercado nacional (folio 43). Alegó que se aportará como prueba para mejor resolver un CD con información relevante del uso brindado por su representada de la marca que nos cupa en Costa Rica, más no consta en expediente. Aportó además como prueba para mejor resolver fotografías de diversos rótulos que se encuentran al día de hoy en diferentes carreteras del Pacífico Norte específicamente Guanacaste, con el fin de promocionar la marca en cuestión, así como la denominación que la constituye.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis, 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 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 existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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 de 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 mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Órgano **a quo**, La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, 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 registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto No. 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, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

*“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”*

*“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:*

*a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.*

*b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,*

*c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”*

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer, que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de servicios **“Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)”**, se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como fue analizado, la aquí apelante se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debiendo agregarse además que el titular del signo que nos ocupa en su momento oportuno, pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico, para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).

En virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro,



ya que de conformidad con los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que la marcas de servicios **“Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)”**, registro 196671 (folios 27 al 29 del expediente de origen y 21 al 31 del legajo de segunda instancia), está siendo usada para los servicios que protege y distingue en las clases 35, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional, sean: *“servicios de venta de souvenirs”*; *“servicios de tours terrestres y marítimos”*; *“servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio, servicios de información turística y guía turística)”*; y, *“servicios de hotelería, hospedaje, restaurante, cafetería y bar”*, respectivamente.

En segunda instancia se presentó como prueba para mejor resolver fotografías de diversos rótulos que se encuentran al día de hoy en diferentes carreteras del Pacífico Norte específicamente Guanacaste, con el fin de promocionar la marca en cuestión, así como la denominación que la constituye, prueba que a criterio de este Tribunal no viene a demostrar el uso real y efectivo de la marca que nos ocupa, más bien queda claro con dichas fotografías que se trata de un banner colocado por algunas personas en un tiempo y espacio absolutamente desconocido y no identificable. Por otra parte, en la documentación aportada ante el Registro (de folios 27 al 29) no se demuestra un uso en Costa Rica de la marca de servicios **“Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)”** dentro de la línea de tiempo de los 5 años establecida en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea entre el 12 de mayo de 2011 y el 12 de mayo de 2016, fecha esta última en la que fue interpuesta la solicitud de cancelación que nos ocupa. Tampoco fue demostrado el uso dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente el pedido de cancelación, sea entre el 12 de febrero y el 12 de mayo de 2016, tal y como también lo establece la norma antes citada.

Por las razones anteriores, este Tribunal debe avalar el análisis de la prueba efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial. Además, valga decir, que una vez concedida la audiencia de

15 días por este Tribunal (v.f. 16 del legajo de apelación) la titular marcaría con la prueba aportada antes analizada (fotografías y documentos originales de publicaciones en distintas revistas y medios de comunicación escrito), no demuestra que ya la marca esté en uso, sea desde su primer escrito el 23 de setiembre de 2016 a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, el 11 de setiembre de 2017, ha transcurrido casi un año y no se verifica que exista un uso real y efectivo de la marca que nos ocupa.

Por lo anterior, considera este Tribunal que la prueba presentada por el titular marcario en primera instancia es insuficiente para demostrar el uso de la marca de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, no se aportó nueva prueba ante el Tribunal que permita a esta sede modificar la decisión del Registro, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por el órgano a quo, ya que la prueba que consta en autos no es suficiente para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica.

En razón de lo anterior, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial dado que, el titular del signo marcario de mérito no presentó a los autos prueba que demuestre el uso del signo en las condiciones anteriormente citadas. Únicamente se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo con prueba idónea que demuestre el efectivo uso de la marca de servicios **“Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)”** para los servicios que protege y distingue en las clases 35, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional, sean: *“servicios de venta de souvenirs”*; *“servicios de tours terrestres y marítimos”*; *“servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio, servicios de información turística y guía turística)”*; y, *“servicios de hotelería, hospedaje, restaurante, cafetería y bar”*, respectivamente, y aún más que este uso pueda verificarse y demuestre a ciencia cierta que dichos servicios se encuentran colocados efectivamente en el comercio costarricense, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala la ley, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real

y efectivo (que no sea aparente o ficticio), es decir que dependiendo de los servicios que identifique exista intensidad en el uso.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y, asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GALERIAS TRES MIL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:28:43 horas del 8 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma, para que se cancele la marca de servicios “**Catalinas Beach Playa Prieta Guanacaste (DISEÑO)**”, bajo el registro marcario 196671, en las clases 35, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*servicios de venta de souvenirs*”; “*servicios de tours terrestres y marítimos*”; “*servicios de información y guía turística así como servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo nacional o internacional (actividades deportivas, culturales, adiestramiento, exposición cultural, congreso, salón fiesta, casino, producción, montaje, reserva, entradas a espectáculos, club deportivo, gimnasio,*

*servicios de información turística y guía turística)*”; y, “*servicios de hotelería, hospedaje, restaurante, cafetería y bar*”, respectivamente, propiedad de la empresa **GALERIAS TRES MIL, S.A.**. 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.**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**