



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0260- TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso “NAILENE”

LABORATORIOS SMART S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 88819)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1333-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, apoderado de la sociedad **LABORATORIOS SMART S.A** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del once de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre de dos mil diez, por el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado de **LABORATORIOS SMART S.A**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**NAILENE**”, inscrita en clase 03 internacional” *Productos para el cuidado y embellecimiento de uñas a saber, uñas postizas, goma, limas y todo tipo de esmaltes.*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas tres minutos cincuenta segundos del ocho de setiembre de dos mil diez, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara



sobre la misma. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diez, la titular de la marca “**NAILENE**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del once de febrero de dos mil once, *resolvió “(...) Se declara sin lugar la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado de la empresa **LABORATORIOS SMART S.A**, contra el registro de la marca **NAILENE** número 88819.”*

CUARTO. Que el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS SMART S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del once de febrero de dos mil once.

QUINTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **PACIFIC WORLD CORPORATION**:

1) NAILENE, bajo el registro número 88819 para proteger en clase 3: “Productos para el cuidado y embellecimiento de uñas, a saber, uñas postizas, goma, limas y todo tipo de esmaltes”. (Ver folios 61 al 62 del expediente administrativo venido en alzada)



2) Que en los productos distinguidos con la marca **NAILENE** han sido puestos en el comercio nacional en los años 2008, 2009, 2010 (Ver folios 30 al 55 del Legajo de Prueba)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado de **LABORATORIOS SMART S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la prueba aportada por PWC se centra solamente a demostrar su uso para productos para el cuidado de las uñas postizas y no sobre esmaltes de todo tipo y que la ley prevé la posibilidad de la cancelación parcial cuando la marca está en uso pero no para todos los productos y o servicios amparados en la lista, por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se cancele el registro de la marca **NAILENE** para “esmaltes para uñas”.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de la cancelación presentada por el apoderado de la compañía **LABORATORIOS SMART S.A**, por haber considerado “(...) *En este caso particular, se comprueba que el titular de la marca objeto de esta cancelación aporta una imagen certificada de la página de entrada al sitio de Internes del distribuidor de productos NAILENE en Costa Rica: Kosmetix SA, donde se demuestra que la marca NAILENE es distribuida por dicha empresa (anexo 2 del legajo de prueba), situación que confirma la Declaración Jurada visible a folios 39 a 48; en ese sentido, se aportan copias certificadas de facturas cuya fecha es anterior a la interposición de la solicitud de cancelación por uno uso(...)* Así las cosas, de la prueba aportada se determina que la marca **NAILENE** se ha usado en productos distribuidos y comercializados en Costa Rica, al menos tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, nótese que la fecha de presentación de la acción de cancelación es 03 de setiembre de



2010 y las facturas aportadas por el titular marcario datan del 2008, 2009 y mayo del 2010, además se adjuntaron como prueba muestras de productos identificados con la marca NAILENE, con sus respectivas facturas de compra en diferentes cadenas de supermercados del país, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 39 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:“(...) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo están incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (...)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: *¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? 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 compruebe ese uso real y efectivo. 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 virtud de lo expuesto en el caso analizado, de las cancelaciones por falta de uso, la carga de la prueba corresponde al titular marcario, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la compañía **PACIFIC WORLD CORPORATION**, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando rechaza la solicitud de cancelación de la marca **NAILENE**, toda vez que tuvo por acreditada la prueba



aportada por parte de la compañía **PACIFIC WORLD CORPORATION**, consistente en: facturas debidamente certificadas de las ventas realizadas por dicha compañía visible a folios 40 a 55 del Legajo de Prueba, donde constan Factura # 31151 de Hipermercado San Sebastián de fecha 10 de agosto de 2009, Factura # 31186 de Auto Mercado El Límite Moravia factura # 31186 de fecha 10 de agosto de 2009, Factura # 31237 Mas X Menos Alajuela de fecha 17 de agosto de 2009, Factura # 35433 de Hipermercado Heredia de fecha 10 de mayo de 2010 y Factura # 35514 de Mas X Menos Santo Domingo de fecha 17 de mayo de 2010, en ese mismo sentido consta la declaración jurada debidamente legalizada de la apoderada de la compañía **PACIFIC WORLD CORPORATION** donde indica los volúmenes de venta que data desde el año 2008 al 2010 donde se demuestran las ventas de productos distinguidos con la marca **NAILENE** a distribuidores costarricenses

Respecto a los agravios del apelante relativos a que la prueba aportada por **PACIFIC WORLD CORPORATION** se centra solamente en demostrar su uso para productos para el cuidado de las uñas postizas y no sobre esmaltes de todo tipo y que la ley prevé la posibilidad de la cancelación parcial cuando la marca está en uso pero no para todos los productos y/ o servicios amparados en la lista, dichos alegatos deben ser rechazados por cuanto con la prueba aportada por la compañía **PACIFIC WORLD CORPORATION** se tiene por demostrado que en las ventas reportadas se encuentran también los esmaltes de uñas (ver folios 41 a 47 y 49 a 53 del Legajo de prueba)

En virtud de lo expuesto, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la titular de marca “**NAILENE**”, demostró su uso en los diferentes productos protegidos en la clase 03 de la nomenclatura internacional, a saber “Productos para el cuidado y embellecimiento de uñas, uñas postizas, goma, limas y todo tipo de esmaltes”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado



por el licenciado Harry Zucher Blen, apoderado de la sociedad **LABORATORIOS SMART S.A** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del once de febrero de dos mil once.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la compañía **LABORATORIOS SMART S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos treinta y un segundos del once de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de cancelación de la marca “**NAILENE**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

