



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0857- TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso “ARRECIFE”

SOUTH CONE INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1900-6325425)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 167-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres setecientos cinco, apoderada de la sociedad **SOUTH CONE INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de enero de dos mil siete, por la licenciada Ivonne Redondo Vega, apoderada de la sociedad, sociedad **SOUTH CONE INC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, y titular de la marca **REEF**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**ARRECIFE**”, inscrita en clase 25, para proteger y distinguir: “Vestidos de baño para mujer; vestidos; botas; zapatos y zapatillas”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta minutos del once de setiembre de dos mil siete, 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 diecinueve de diciembre de dos mil ocho, la titular de la marca **ARRECIFE**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil nueve *resolvió “(...) se declara sin lugar la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por la licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada de la empresa **SOUTH CONE INC**, del registro No.63254, de la marca “**ARRECIFE**”, propiedad de **MARÍA GABRIELA DADA FUMERO...**”*

CUARTO. Que la apoderada especial de la compañía **SOUTH CONE INC** , presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

QUINTO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal de las quince horas quince minutos del dos de noviembre de dos mil nueve, se previno a la titular de la marca “**ARRECIFE**”, señora María Gabriela Dada Fumero prueba para mejor proveer.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 **MARÍA GABRIELA DADA FUMERO**, (Ver folios 166 al 167 del expediente administrativo venido en alzada)

1) **ARRECIFE**, bajo el registro número 63254, para proteger en clase 25, Vestidos de baño para mujer, vestidos, botas, zapatos y zapatillas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como un hecho no probado que la titular de la marca **MARÍA GABRIELA DADA FUMERO**, demostrara el uso de la marca “**ARRECIFE**” para el resto de productos protegidos en clase 25 internacional “vestidos, botas; zapatos y zapatillas”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. La licenciada Ivonne Redondo Vega, apoderada especial de la compañía **SOUTH CONE INC**, y titular de la marca **REEF**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la marca “**ARRECIFE**”, protege dentro de la clase 25 internacional “vestidos de baño para mujer, vestidos; botas; zapatos y zapatillas”, que del análisis de la prueba de uso aportada por Gabriela Dada, se desprende que la misma se refiere y circunscribe únicamente a los vestidos de baño para mujer y que en el expediente no consta prueba efectiva que demuestre el uso de la marca “**ARRECIFE**”, para el resto de los productos “vestidos; botas; zapatos y zapatillas” y que por esa razón debió declararse la cancelación parcial del signo “**ARRECIFE**”.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de la cancelación presentada por la apoderada de la compañía **SOUTH CONE INC**, por haber considerado “(...) *Una vez analizados los argumentos y pruebas tanto del solicitante de las*



*presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como del titular de la marca “ARRECIFE”, Registro No. 63254, inscrita el 13 de febrero de 1984, en clase veinticinco internacional, propiedad de **MARÍA GABRIELA DADA FUMERO**, se comprueba que la titular de la misma ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como se analizó supra, la titular aportó declaraciones juradas de dependientes de tiendas en las que se comercializan los productos que distingue la marca que nos ocupa, además de copias certificadas del contrato privado de uso de la marca por parte de de la empresa DADA TEXTIL S.A, en la que la misma titular resulta ser miembro de la Junta Directiva con facultades de apoderada generalísima ; consta en el expediente otra declaración en donde se habla de la existencia del contrato privado de uso de la marca en cuestión, así como el producto distinguido por la marca que se pretende anular; cumpliéndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, dicho titular en su momento oportuno aportó la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca no sea cancelada, siendo el **subjetivo** (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); **temporal** (uso durante cinco años); **material** (uso real y efectivo)...”*

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*”



Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o



servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En virtud de lo expuesto, comparte este Tribunal parcialmente el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la titular de marca “**ARRECIFE**”, únicamente demostró su uso en vestidos de baño, no así respecto al resto de productos protegidos en clase 25 internacional “vestidos; botas; zapatos y zapatillas, no obstante que este Tribunal mediante resolución de las quince horas con quince minutos del dos de noviembre de dos mil nueve previno a la señora María Gabriela Dada Fumero, que con el carácter de Prueba para Mejor Proveer, aportara prueba documental suficiente, con la demostrara el uso de los productos que protege y distingue la marca “**ARRECIFE**”, en clase 25 internacional a saber: vestidos, botas, zapatos y zapatillas, exceptuándose los vestidos de baño para mujer, sin embargo cumplido el plazo conferido al efecto, no cumplió con la prevención señalada.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**REEF**”, en cuanto a los productos que protege la marca inscrita “**ARRECIFE**” a saber: **vestidos de baño**, no así para el resto de los productos “vestidos, botas, zapatos y zapatillas, sobre los cuales solicita la apoderada de la compañía **SOUTH CONE INC**, su cancelación la cual se acoge.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la compañía **SOUTH CONE INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil nueve en cuanto a la cancelación de los productos protegidos en clase 25 de la nomenclatura internacional de la marca **ARRECIFE** a saber: “vestidos, botas, zapatos y zapatillas, y revocar parcialmente la resolución recurrida a efectos de que únicamente respecto de los productos indicados proceda su cancelación y se continúe con el trámite ,si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la compañía **SOUTH CONE INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil nueve en cuanto a la cancelación de los productos protegidos en clase 25 de la nomenclatura internacional de la marca **ARRECIFE** a saber: “vestidos,



botas, zapatos y zapatillas, y revocar parcialmente la resolución recurrida a efectos de que únicamente respecto de los productos indicados proceda su cancelación y se continúe con el trámite, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza