



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0442- TRA-PI-

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “AIRE”

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 142784)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 289-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del primero de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Nassar Guier, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos diecisiete ochocientos cincuenta, apoderado de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de noviembre de dos mil doce, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **NOVIEURO S.A**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio **AIRE**, inscrita en clase 25 internacional para proteger y distinguir “*Vestidos y prendas de vestir para damas, caballero y niños, incluyendo ropa interior, calzado y sombreros*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante Acta de Notificación de las diez horas cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil trece, procedió a notificar la resolución



de las catorce horas siete minutos tres segundos del veintidós de noviembre de 2012, mediante la cual se traslada 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 veintisiete de febrero de dos mil trece, por el apoderado de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, titular de la marca “**AIRE**,” se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil trece *resolvió* “(...) *se declara con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en calidad de Apoderado Especial de NOVIERO S.A contra el registro del signo distintivo “AIRE,” registro No.142784,el cual protege y distingue “Vestidos y prendas de vestir para damas, caballero y niños, incluyendo ropa interior, calzado y sombreros” en clase 25 internacional, propiedad de HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC”*

CUARTO. Que el apoderado especial de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil trece.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **AIRE** a favor de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, bajo el registro número 142784 para proteger en clase 25: “Vestidos y prendas de vestir para damas, caballero y niños, incluyendo ropa interior, calzado y sombreros.” (Ver folios 57 a 58 del expediente

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**AIRE**” presentada por el apoderado de la compañía **NOVIEURO S.A.** Dicho Registro consideró que de conformidad con lo que consta en el expediente, quedó demostrado que el titular de la marca **AIRE**, registro N° 142784, no comprobó el uso real, actual, territorial y efectivo para lo que protege y distingue su marca en el registro, por lo que se tiene por no acreditado el uso de la misma.

Por su parte el apoderado de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC** indicó en su legajo de apelación, que no es cierto que su representada no haga uso de la marca **AIRE** en el país, tal como lo tiene por demostrado el Registro en la resolución apelada. Agrega que la compañía que representa es una de las textileras más grandes del mundo

CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. 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 está 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 la carga de la prueba corresponde al titular marcario, sea a la empresa **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**. Analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la compañía titular de la marca, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca “**AIRE**”, toda vez que la prueba aportada por dicha empresa, consistente en un catálogo de ropa interior femenina y masculina, el que indica tímidamente en su portada la marca AIRE junto con otras marcas que no son de interés en este proceso, no constituye prueba suficiente para demostrar el uso del signo. Ese folleto no es indicativo de que los productos que protege la marca que se pretende cancelar, hayan sido vendidos o se hayan ofrecido dentro del territorio nacional. Ello hace que resulte insuficiente la comprobación de dicho uso conforme los requisitos establecidos por los artículos 40 y 25 inciso f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Respecto al disco compacto también aportado como prueba por el titular marcario, lo único que este Tribunal pudo visualizar son una serie de imágenes digitalizadas de



catálogos de ropa interior, similar al folleto aportado, el cual al igual que éste, adolece de los requisitos probatorios para demostrar su uso en el país, incumpliendo igualmente lo dispuesto por los artículos 40 y 25 de la Ley citada. La otra prueba aportada y que corresponde a páginas de internet, de modo alguno demuestran que las compras fueron realizadas en el territorio nacional, requisito *sine quanon* para tener por usada la marca en Costa Rica. Al efecto se transcribe en lo que corresponda el fundamento legal citado:

Artículo 25. Derechos conferidos por el registro. F) (...) Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- 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.*
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de la normas sobre publicidad aplicables.*

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. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. (...).

Conforme a nuestra legislación para mantener la vigencia de la marca se hace necesario que su uso sea en Costa Rica, propiamente que se expendan dentro del suelo nacional o bien se exporte al exterior desde el territorio nacional. La prueba aportada no demuestra tal circunstancia e incluso ni siquiera un uso real y efectivo que de acuerdo a la naturaleza de los productos pueda



este Tribunal afirmar, que efectivamente los productos protegidos se están vendiendo dentro del país y por ende la marca inscrita se está usando. Tómese en cuenta que el folleto que se aporta del año 2009 se describe la ropa interior de la marca AIRE en tres páginas. Ello definitivamente no es comprobatorio de un uso. Diferente hubiese sido si presenta ese catálogo junto con facturas que demuestren que las prendas son vendidas y por ende que la marca se usa, pero ese tipo de documento probatorio no existe dentro del expediente.

La territorialidad del uso de la marca no solo se extrae de la propia normativa especial, como es la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sino también de lo señalado por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, y que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De conformidad con lo anterior, al no demostrarse el uso de la marca según lo estipulado en la fundamentación jurídica citada, como tampoco que tal uso si lo hubiese haya sido dentro del territorio nacional o ejerciendo la exportación también desde el suelo costarricense, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial que cancela por falta de uso la marca “**AIRE**”, inscrita bajo el número 142784.



En razón de las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Nassar Guier, apoderado de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil trece la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Nassar Guier, apoderado de la compañía **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos del trece de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se cancele por falta de uso la marca “**AIRE**” inscrita bajo el número 142784. 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