

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0550-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ARKITECT (diseño)**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 87549)**

**Importadora Almacema S.A., apelante**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 341-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas del catorce de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Alan Martín Cedeño Matarrita, mayor, casado, ingeniero industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil treinta y siete-ciento doce, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Importadora Almacema Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica N° tres-cientos uno-ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil trece, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, representando a la empresa Almacenes Éxito S.A., como defensa ante una objeción a un pedido de registro marcario, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio



**SEGUNDO.** En resolución dictada a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la cancelación por falta de uso pedida.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio de dos mil catorce, el Ingeniero Cedeño Matarrita, representando a Importadora Almacema S.A., apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, veintisiete segundos del veinticuatro de julio de dos mil catorce.

**CUARTO.** Que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , desde el catorce de noviembre de dos mil ocho y veinte hasta el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, a nombre de Importadora Almacema S.A., para distinguir en la clase 25 vestido, calzado y sombrería (folios 307 y 308).

2- Que entre los meses de enero de dos mil diez y abril de de dos mil once, en la tiendas Ekono ubicadas en Zapote, Plaza América, Centro Comercial del Sur, Pérez Zeledón, se ofrecía en venta al público ropa, calzado y sombreros identificados con la marca ARKITECT (folios 312 a 317, 419 a 428, 483, 495 y 496).



- 3- Que en la Revista Perfil de agosto de dos mil once se publicitó la marca Arkitect relacionada con vestimenta (folios 416 y 495).
- 4- Que en junio de dos mil once se publicitaba a la marca ARKITECT en la rotulación de los camiones de Importadora Almacema S.A. (folios 429 y 496).
- 5- Que en el mes de noviembre de dos mil once, Importadora Almacema S.A. nacionalizó mercancías consistentes en prendas de vestir identificadas con la marca ARKITECT (folios 442 a 460).

**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. 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

**ARKITECT**

, por considerar que

“...no podría afirmarse con la prueba aportada que la comercialización del producto identificado con la marca Arkitect se está llevando a cabo a nivel nacional de forma real y efectiva para los otros productos protegidos, con la presencia y dimensión requerida ya que de la prueba aportada no se corroboran estas situaciones, faltando así con los requisitos necesario para mantener su registro vigente.” (folio 194).

Por su parte, el recurrente argumenta que con la prueba aportada al expediente se comprueba el uso que se le ha dado a la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis del presente caso, 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, 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:



“**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 la marca es usada en el comercio.

De los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que 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 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 cuerpo normativo dicho.

Se establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, 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.

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 en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 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, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, no comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de

marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca , se comprueba que ésta última ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense.

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

“Artículo 39.-Cancelación del registro por falta de uso de la marca

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.

(...)

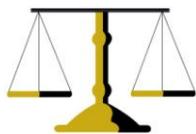
Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. (...)” (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el diecinueve de noviembre de dos mil trece, ya habían transcurrido los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando, es viable la

solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el diecinueve de noviembre de dos mil ocho, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al diecinueve de agosto de dos mil trece, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, y de los alegatos y elementos probatorios expuestos por el apelante, se desprende el hecho de que la marca si fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes establecidas. De acuerdo al elenco de hechos tenidos por probados, vemos como, aparte de la existencia del registro marcario vigente, durante los años dos mil diez y dos mil once fue puesta a la venta bajo la marca ARKITECT ropa, calzado y sombrerería, en tiendas de la cadena conocida como Ekono; también que en agosto de dos mil once la marca fue publicitada en la Revista Perfil relacionándola con vestimenta, que en el año dos mil once camiones de Importadora Almacema S.A. fueron rotulados con anuncios de la marca ARKITECT relacionándola con vestimenta, y que además dicha empresa en dos mil once importó a territorio nacional prendas de vestir identificadas con la marca que se pretende cancelar. Toda los hechos tenidos por probados se dan dentro de los límites de tiempo establecidos por la Ley de Marcas; geográficamente, se puede constatar que la puesta a disposición en venta de los productos alcanzó varios puntos del territorio nacional.

Ahora, ¿es dable considerar que el uso demostrado es suficiente para mantenerle el registro a la marca? Para este Tribunal, así lo es. Cuando el artículo 40 de la Ley de Marcas indica que el uso ha de analizarse desde la perspectiva de la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos y sus modalidades de comercialización, estos aspectos no solamente deben verse desde un punto de vista objetivo, atendiendo a la realidad del comercio, sino que también deben de ponderarse desde un punto de vista subjetivo, sea tomando en cuenta al propio titular y sus circunstancias. El Registro resolvió como lo hizo, debido a la falta de formalidades en las pruebas sobre el uso de la marca, más para este Tribunal, una vez subsanado dicho punto, es suficiente el uso comprobado en el caso bajo estudio, y el cual permite que la marca continúe con su registro válido.



De acuerdo a lo considerado, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Importadora Almacema S.A., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de

uso de la marca .

**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 Ingeniero Alan Martín Cedeño Matarrita en representación de la empresa Importadora Almacema S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de

cancelación por falta de uso de la marca . 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**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**