



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1304-TRA-PI-462-11

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “AMAZONAS”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4328- 1994 (Registro No. 92050)

AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA., Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 348-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0795-0976, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA.**, sociedad organizada y existe bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Avenida Branco, 745 Franca, Sao Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiocho minutos y veintiocho segundos del catorce de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero del dos mil nueve, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Amazon Technologies, Inc.**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 92050, en clase 25 del nomenclátor internacional, la



cual protege y distingue: “*zapatos y sus partes especialmente suelas*”, perteneciente a la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:28:28 del 14 de marzo de 2011, 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,* 1) *Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. José Paulo Brenes Lleras, en su condición de Apoderado Especial de AMAZON TECHNOLOGIES, INC., contra la marca AMAZONAS, registro número 92050, inscrita el 6 de julio de 1995, para proteger y distinguir: “Zapatos y sus partes especialmente suelas” en clase 25 internacional propiedad de la empresa AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA. (...)*” (Las negritas son del original)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de abril de 2011, el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, indicándose solamente que encuentran su sustento de folios 55, 99 a 108 y 155 a 160 del expediente. Además de interés para la resolución de este proceso, se tiene también como hecho probado el Considerando IV, **Sobre los elementos de**



prueba de la resolución apelada, visible a folio 111.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se acoge el hecho que como no probado indica el Registro de la Propiedad Industrial.

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 fábrica “AMAZONAS”, Registro No. 92050, inscrita el 06 de julio de 1995, perteneciente a la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA.**, 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 Voto No. 333-2007 de las 10 horas con 30 minutos del 15 de noviembre de 2007, dictado por este Tribunal.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que es claro y palpable que existe no solo un derecho, sino un interés pleno y legítimo por parte de su representada como primera y verdadera titular de la marca que nos ocupa, en explotarlo como lo ha venido haciendo, demostrando en su criterio que el uso del signo ha quedado debidamente acreditado y que no hay otro interés en particular por parte de la promotora de esta acción de cancelación, que la de formar un monopolio y perjudicar y lesionar un derecho legítimo y anterior al suyo, donde el Registro de la Propiedad Industrial basado en la nueva legislación permitió no solo el registro sino la coexistencia, gozando además la marca AMAZONAS en clase 25 de la nomenclatura internacional de reconocida fama y notoriedad.

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 explico 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. 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 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 de este Tribunal 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.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“(...) - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca 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.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, 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 registrada, 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, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro. (...)”

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial al establecer que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como los del Apoderado de la empresa titular de la marca “**AMAZONAS**”, se comprueba que éste no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que como fue analizado, el 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, siendo el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); temporal (uso durante cinco años); y material (uso real y efectivo). Asimismo, en lo que respecta a lo alegado por el aquí apelante en cuanto a la fama y notoriedad de la marca de su representada, este Tribunal avala el criterio del Órgano a quo, que no resulta procedente en el presente asunto, dilucidar la notoriedad de la marca “**AMAZONAS**”, por lo que dicha notoriedad no debe entrarse a conocer; ya que lo que se está determinando en este caso, es la falta de uso de una marca para cancelar su registro.

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 como debe ser 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **Mario José Fonseca Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALÇADOS LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiocho minutos y veintiocho segundos del catorce de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91