



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0475-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de comercio “ARRECIFE”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1900-6325425 (Registro No. 63254)

MARÍA GABRIELA DADA FUMERO, Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 530-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **María Gabriela Dada Fumero**, mayor, casada una vez, Empresaria, titular de la cédula de identidad número 1-0499-0043, vecina de San José, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del seis de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de diciembre del dos mil doce, el Licenciado **Oscar Mora Vargas**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0801-0770, en su condición de Apoderado Especial de las señoras **Isabel Eugenia Rímolo Fernández** y **Gabriela Zelaya Goebel**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 63254, en clase 25 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*vestidos de baño para mujer*”, perteneciente a la señora **María Gabriela Dada Fumero**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:41:17 horas del 6 de mayo de 2011, la Dirección del 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 OSCAR MORA VARGAS, en su condición de Apoderado de Isabel Eugenia Rímolo Fernández, en contra de la marca ARRECIFE en clase 25 internacional, registro número 63254 para proteger y distinguir “Vestidos de baño para mujer”, propiedad de María Gabriela Dada Fumero. (...)*”. (Las negritas son del original)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de mayo de 2011, la señora **María Gabriela Dada Fumero**, 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 Mora Cordero, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el hecho que en el Voto No. 167-2010 de las 8 horas con 35 minutos del 22 de febrero de 2010, dictado por este Órgano de Alzada en el expediente número 2009-0857-TRA-PI, se tuvo por demostrado el uso real y efectivo de la marca de comercio “**ARRECIFE**”, inscrita bajo el Registro No. 63254, que protege y distingue: “*vestidos de baño para mujer*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la señora María Gabriela Dada Fumero.

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 de fábrica “**ARRECIFE**”, Registro No. 63254, inscrita el 13 de febrero de 1984, perteneciente a la señora **María Gabriela Dada Fumero**, 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 señora 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 de su parte 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 ya que la marca “**ARRECIFE**” continúa disponible al consumidor y puestos en el comercio nacional de forma continua a través de los establecimientos comerciales de la compañía **DADA TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, principalmente en sus dos establecimientos comerciales abiertos al público situados, el primero en Sabanilla y en San Pedro de Montes de Oca, adjuntando como prueba para mejor resolver fotografías actualizadas, además de la comercialización de la marca en Tienda La Gloria en San José, y como prueba de ello se aportó en autos una carta firmada por el señor Juan Carlos Crespo Apestegui en su condición de Gerente General de Tienda La Gloria, presentada ante esta Autoridad a las 10 horas y 44 minutos del 8 de julio de 2011, y asimismo copias certificadas del contrato privado de uso de la marca por parte de la empresa **DADA TEXTIL S.A.**; empresa en la que la señora Dada Fumero resulta ser miembro de la Junta Directiva con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, constando además otra declaración jurada en donde se habla de la existencia del contrato privado de uso de la marca de marras, así como el producto distinguido por la marca que se pretende anular, y finalmente hace referencia al Voto No. 167-2010 emitido por este Tribunal a las ocho horas con treinta y cinco minutos del 22 de febrero de



2010, en donde la marca “ARRECIFE”, demuestra su posicionamiento y uso en el mercado nacional; con lo cual queda debidamente demostrado a lo largo del presente proceso el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca “ARRECIFE”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue: “*vestidos de baño para mujer*”.

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. (...)"

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 del solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca “ARRECIFE”, se comprueba que ésta última no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que de sus alegatos como apelante en este asunto, se desprende el hecho de la existencia del **Voto No. 167-2010** emitido por este Tribunal a las 8 horas con 35 minutos del 22 de febrero de 2010, en donde como titular de la marca “ARRECIFE”, demostró su posicionamiento y uso en el mercado nacional; con lo cual quedó debidamente demostrado en dicho proceso el uso real y efectivo en el mercado costarricense de dicha marca, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue: “*vestidos de baño para mujer*”, cumpliéndose de tal manera con 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 el citado proceso aportó 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).

Por todo lo anteriormente expuesto, no 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 existir prueba idónea que demostró el uso de la marca que nos ocupa, en el expediente No. 2009-0857-TRA-PI, dentro del cual se dictó el Voto No. 167-2010 de las ocho horas con treinta minutos del 22 de febrero de 2010, antes citado, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión si se está comercializando y distribuyendo en el mercado nacional como debe ser según la normativa citada, no 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 CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por la señora **María Gabriela Dada Fumero**, en su condición de titular de la marca de comercio “**ARRECIFE**”, inscrita bajo el registro No. 63254, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del seis de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de Cancelación por Falta de Uso, interpuesta por el Licenciado Oscar Mora Vargas, en su condición de Apoderado de Isabel



Eugenia Rímolo Fernández, en contra de la marca de comercio “ARRECIFE”, en clase 25 internacional, Registro No. 63254, que protege y distingue “vestidos de baño para mujer”, propiedad de la señora María Gabriela Dada Fumero. 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