



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0890-TRA-PI

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

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1900-6827403 (Registro No. 68274)

TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A., Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 669-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Salomón Selva Miranda**, conocido como **Salomon Selva Cordero**, mayor, casado dos veces, Administrador de Empresas, titular de la cédula de identidad número 9-0073-0253, vecino de Alajuela, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y cuatro segundos del primero de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre del dos mil diez, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GK WORLD HOLDING LLC**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 68274, en clase 03 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*desodorantes sólidos, en barra, crema, líquidos, aerosol, polvo, rolón, lacas, rinse, champú, colonia, crema de mano, cuerpo, crema para el cabello*”, perteneciente a la empresa **TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A.**



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:06:04 del 1° de setiembre 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 **PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de Apoderada de **GK WORLD HOLDING LLC**, en contra de la marca **TIVOLI**, en clase 3 internacional, registro número 68274. (...) **NOTIFIQUESE**. (...)” (Las negritas son del original)*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 13 de setiembre de 2011, el señor **Salomon Selva Miranda**, 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 Díaz Díaz, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento de folios 50 al 53 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo de la marca de fábrica “**TIVOLI**” en clase 03 internacional, de su propiedad.

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 “**TIVOLI**”, Registro No. 68274, inscrita el 28 de octubre de 1987, perteneciente a la empresa **TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A.**, 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 la aquí promovente no demostró nada, no aportó prueba alguna que fundamente su dicho y sus afirmaciones, y por otro lado, que su representada aunque no le corresponde la carga de la prueba presentó un sin número de pruebas para demostrar que la marca está en uso y que su poderdante se encuentra al día en sus obligaciones para con el estado, que se encuentra vigente, en producción y posicionada en el mercado, siendo su empresa clasificada como Industria Pyme, modelo, de característica vertical, con un equipo eficiente y con un personal calificado y con sus instalaciones aprobadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, promovidos en el exterior por PROCOMER.

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 explicó 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.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:



“(...) - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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. (...)”

“(...) Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca 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, 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. (...)”

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 cancelación de marca por falta de uso, así como los del Apoderado de la empresa titular de la marca “**TIVOLI**”, se determina 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, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).



En este sentido, este Tribunal previno mediante la resolución de prueba para mejor resolver de las diez horas del ocho de junio de dos mil doce, a la empresa titular del signo que nos ocupa, procediera a aportar la documentación idónea a efectos de comprobar el uso real y efectivo de la marca “TIVOLI” de su propiedad, y no aportó a los autos la prueba necesaria y que corresponde en ese sentido. Avala por ende este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo dado que al realizar el análisis de la prueba que ya constaba en primera instancia y la presentada ante este Órgano de Alzada con la interposición, se determina que existe una confusión por parte del titular marcario al aportar material referido a la empresa que fabrica y distribuye los productos y no se aporta material suficiente para determinar el uso de la marca “TIVOLI” para los productos que protege y distingue en la clase 03 de la nomenclatura internacional, sean “*desodorantes sólidos, en barra, crema, líquidos, aerosol, polvo, rolón, lacas, rinse, champú, colonia, crema de mano, cuerpo, crema para el cabello*”, y aún más que este uso pueda verificarse y demuestre a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente en el comercio, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala el propio titular en sus agravios, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio)”, es decir que dependiendo de los productos que identifique exista intensidad en el uso.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que vista la prueba aportada, ésta no resulta idónea para acreditar que la marca “TIVOLI” se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea el uso de ésta en el mercado costarricense, y en razón de ello no puede confirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca “TIVOLI” se esté llevando a cabo a nivel nacional para los productos que protege y distingue con la presencia y dimensión necesaria, por lo que no se demuestra el uso real y efectivo, faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente.

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 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 señor **Salomon Selva Miranda**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y cuatro segundos del primero de setiembre 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