



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0648-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 162826 de la marca “ORTOFLEX”

José Ignacio García de la Paz, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2006-4460/ registro 162826)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 672-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, en su condición de apoderada especial del señor **José Ignacio García de la Paz**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, seis segundos del once de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril del dos mil trece, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de gestor oficio de la empresa **ORTHOFIX S.R.L**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Italia, con domicilio actual en vía Delle Nazioni, 9 37012 Bussolengo, (VR), Italia, solicitó la cancelación por falta de uso del registro número **162826**, clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, de la marca de fábrica “**ORTOFLEX**” cuyo titular es el señor José Ignacio García de la Paz.



SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la resolución de las diez horas, once minutos y cincuenta y ocho segundos del diecinueve de abril del dos mil trece, mediante escrito presentado el trece de junio del dos mil trece, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación del señor José Ignacio García de la Paz, se presenta ante el Registro aludido a dar contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso planteada por la empresa **ORTHOFIX S.R.L.** contra la marca “**ORTOFLEX**” de su representado, argumentando que los productos que distingue dicha marca están claramente presentes en el mercado costarricense, por lo que ésta si está en uso. Adiciona que no sería conveniente que la marca ORTHOFIX coexistiera con la marca ORTOFLEX, la cual se encuentra también registrada en clase 47 registro número 162871 y 49 registro número 185351. Solicita se deniegue la acción de cancelación interpuesta.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, seis segundos del once de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio del dos mil trece, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en la representación con que comparece, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, seis segundos del once de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

1.- Que mediante certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de fábrica “**ORTOFLEX**”, número de registro **162826**, a nombre de la empresa **ORTOFLEX**, desde el 28 de setiembre del 2006 y vigente hasta el 28 de setiembre del 2016, para proteger y distinguir: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, delantales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en clase 10 internacional. (Ver folios 83 y 84).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que los productos que protege la marca “**ORTOFLEX**” en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **162826** haya sido comercializado en el territorio nacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, contra el registro de la marca “**ORTOFLEX**” número **162826**, el cual protege y distingue : aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, propiedad del señor José Ignacio García de la Paz, por considerar, que en los autos del expediente, quedó demostrado que el titular de la marca “**ORTOFLEX**, registro número 162826”, no comprobó el uso real, actual, territorial y efectivo para lo que protege y distingue dicho registro que se pretende cancelar.



Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la representación de la empresa apelante argumentó que la marca de su representada es reconocida en el mercado costarricense, sus productos son comercializados, todo para sus pies, presentados en los supermercados Walmart en el país. Dicha franquicia nace desde 1934 en México, según se detalla en la página web.<http://www.todoparasuspies.com/es/promociones.html> y tiene sucursales en México y en Costa Rica. Las sucursales en Costa Rica se encuentran en las tiendas Walmart en Curridabat, Guadalupe, Desamparados, Moravia y Escazú., y en todas se utilizan y están a la vista los productos de la marca ORTOFLEX, los cuales protegen para el cuidado estético de los pies y plantillas de todo uso.

Alude al artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y a la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo, voto número 1139 del 16 de setiembre del 2009, en el sentido que la marca ORTOFLEX ha estado en uso real y efectivo en el mercado costarricense y se ha materializado su uso por medio de transacciones comerciales. Por lo que no sería conveniente que la marca ORTHOFIX coexistiera con la marca ORTOFLEX, porque podría causar confusión.

CUARTO. SOBRE EL USO ALEGADO POR LA EMPRESA TITULAR. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es



indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, (...). En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. 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. 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.

[...]

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.” (el subrayado es nuestro)

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen: [...] 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 de 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.

Ahora bien, ¿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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, 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. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en

relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

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.”

En el caso que se discute, el titular de la marca trata de defender su derecho con una serie de prueba documental, tales como facturas certificadas por la notaria pública Karla Morales Avendaño, visibles a folios 20 a 28, 30 a 33, No obstante, se observa que estas facturas cero cero once del veintisiete de enero del dos mil doce, cero cero trece del veintiocho de mayo del dos mil doce, cero cero cero ocho del treinta de noviembre del dos mil once, cero cero cero dos del quince de junio del dos mil once, cero cero cerro cinco del cinco de octubre del dos mil once, cero cero tres del diecinueve de agosto del dos mil once, cero cero cero siete del veintiséis de octubre del dos mil once, cero cero cero seis del diecisiete de octubre del dos mil once, cero cero diez del veintitrés de noviembre del dos mil once, cero cero catorce del veintiocho de mayo del dos mil doce, dos mil ciento ochenta y tres del catorce de junio del dos mil diez, dos mil ciento ochenta y dos del catorce de junio del dos mil diez, comprobante fiscal digital de la empresa Feetco S.A. DE C.V., de seis de julio del dos mil once, si bien como puede observarse hacen alusión a los productos “Kits contra Hongos, Kits Contra Mal Olor, Kits para Pies Cansados”, identificados con la marca “**ORTOFLEX**”, éstos como puede apreciarse a folio 83 no son los amparados por el registro número **162826**, toda vez, que los protegidos por dicho registro son los siguientes: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

En razón de lo expuesto anteriormente, esta Instancia de Alzada logra constatar que el distintivo “**ORTOFLEX**” registro número **162826**, para distinguir los productos “aparatos e



instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, no ha sido utilizada en la forma que está registrada, pues si bien las facturas que se acompañaron hacían referencia a la comercialización de los productos “**Kits contra Hongos, Kits Contra Mal Olor, Kits para Pies Cansados**”, identificados con el signo “**ORTOFLEX**”, estos no se tratan de los que distingue el registro número **162826**, que se aspira cancelar, y de acuerdo a la lectura del párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas, se desprende que el uso del signo debe ser congruente con la protección otorgada. En lo conducente, el párrafo primero, dice: “[...] una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca [...].”

También en el análisis de las etiquetas aportadas a folios 47 a 48, se determina que los productos contenidos en éstas “polvo solmex, loción desodorante para pies, crema para pies, solmex en solución transparente” identificados con el distintivo “**ORTOFLEX**” no corresponden a los amparados por el registro número **162826**, que se intenta cancelar. Con respecto, a la prueba empaques y folletos “neo feet”, referente a plantillas denominada “neo feet” visible a folios 185 a 189, no se tiene certeza que corresponde a la marca registrada “**ORTOFLEX**”, ya que lo que se desprende de esa prueba es que existen plantillas denominadas “neo feet”.

De lo expuesto, tenemos que el titular del signo distintivo que por este procedimiento se solicita cancelar, a través de la prueba aportada no acredita el uso real y efectivo en el territorio nacional de su signo dentro de los cinco años precedentes a la fecha de presentación de la acción de cancelación que nos ocupa, ello de conformidad con el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa



ORTHOFIX, contra el registro número **162826** de la marca **ORTOFLEX**, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito a nombre del señor **José Ignacio García de la Paz**. Asimismo, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial del señor **José Ignacio García de la Paz**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, seis segundos del once de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a la cancelación por falta de uso del registro número **162826** de la marca **ORTOFLEX**, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa de la empresa **ORTHOFIX**, contra el registro número **162826** de la marca **ORTOFLEX**, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito a nombre del señor **José Ignacio García de la Paz**. Se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial del señor **José Ignacio García de la Paz**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, seis segundos del once de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a



la cancelación por falta de uso del registro número **162826** de la marca **ORTOFLEX**, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

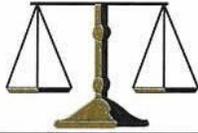


DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2013-0648-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 162826 de la marca “ORTOFLEX”

José Ignacio García de la Paz, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2006-4460/ registro 162826)

Marcas y Otros Signos Distintivos

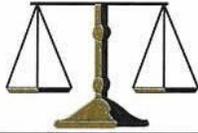
VOTO N° 0013-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas del trece de enero de dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto N° 672-2014, de las trece horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la resolución del Voto N° 672-2014, emitido por este Tribunal de las trece horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil catorce, en el cual se consignó equivocadamente en el “**CONSIDERANDO**” y en el “**POR TANTO**” el **mes** de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error



material cometido, para que en lugar de leerse en el “**CONSIDERANDO**” y en el “**POR TANTO**” de la resolución del Voto N° 672-2014, “**junio**” se lea correctamente “**julio**”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el “**CONSIDERANDO**” y en el “**POR TANTO**” de la resolución del Voto N° 672-2014, para que en lugar de leerse “**junio**” se lea correctamente “**julio**”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-
NOTIFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora