

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0272-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “Local Jeans (DISEÑO)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen No. 2010-875, Registro 201140)**

**LOCAL MOTION INC., apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0895-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0415-1184. en su condición de apoderado especial de la empresa **LOCAL MOTION INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Hawaii, Estados Unidos de América, domiciliada en 870 Kawaiahao Street, Honolulu, Hawaii 96813, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:25:24 horas del 25 de febrero de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto del 2015, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **LOCAL MOTION INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**”, bajo el registro marcario número 201140, en clase 25 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*enaguas, short, pantalones, camisetas, camisas, blusas, manganos, bóxer*”, perteneciente al señor **Oscar Gerardo Fernández Sánchez**.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:25:24 horas del 25 de febrero de 2016, 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, se declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por la Licda. María del Pilar López Quirós, como apoderado de **LOCAL MOTION INC**, contra el registro de la marca de fábrica “**LOCAL JEANS (DISEÑO)**”, con el número **201140**, cuyo propietario es **OSCAR GERARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, cancelándose su protección en cuanto a “enaguas, short, camisetas, camisas, blusas, manganos, y boxer”, en clase 25 internacional, quedando incólume la protección de dicho registro para “pantalones” en clase 25 internacional dado que fue demostrado su uso para dicho producto, **Cancélese parcialmente dicho registro. ... NOTIFIQUESE. ...**”. (Las negritas son del original)*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2016, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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 15 al 17 del legajo de apelación. Asimismo, agrega este Tribunal los siguientes:

**3.-** Que el señor **Oscar Gerardo Fernández Sánchez**, ha usado en forma real y efectiva en Costa

Rica la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**”, para distinguir: “*pantalones*” (ver certificaciones visibles a folios 35, 46, 62 y 76).

4.- Que la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**” ha sido distribuida y comercializada por la empresa **UNSERFARIAS S.R.L.**, autorizada por el señor **Oscar Gerardo Fernández Sánchez**, de cuya empresa es el Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite suma y además el dueño de la totalidad de las cuotas de dicha sociedad (ver certificación de folio 22 y además ver prueba que consta en las certificaciones visibles a folios 35, 46, 62 y 76).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten 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 parcialmente con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**”, Registro 201140, ya que el titular de la marca comprobó el uso constante, actual y efectivo y en este caso dentro del plazo de los 5 años precedentes a la interposición de la solicitud de cancelación por falta de uso tal y como lo indica el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, única y exclusivamente para “*pantalones*”, siendo para el caso en concreto una cancelación parcial respecto de los demás productos a proteger y distinguir, sea para “*enaguas, short, camisetas, camisas, blusas, manganos, bóxer*”.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta como eje central de sus agravios que el uso de la marca para “*pantalones*” no es suficiente de acuerdo a la Ley y en razón de ello procede su cancelación por falta de uso.

**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 su unión 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 de fábrica “**Local Motion (DISEÑO)**”, se determina que éste último ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense para proteger y distinguir “*pantalones*”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional ya que como fue resuelto en la resolución recurrida de conformidad con la prueba aportada se demostró que:

*“... el titular del signo aportó una serie de documentos a fin de corroborar la utilización del distintivo en nuestro país (es decir, para probar el uso del signo en Costa Rica), los cuales se analizan a continuación:*

- a) *Certificaciones de persona jurídica: Aporta una certificación notarial de la empresa UNSERFARIAS SRL, en donde se comprueba que Oscar Fernández Sanchez es gerente de dicha empresa con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. ... (F. 22...)*
- b) *...*
- c) *Que mediante un total de 96 copias de facturas notarialmente certificadas, el titular del registro 201140, comprueba que en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 ha comercializado a nivel nacional la marca LOCAL, LOCAL LEVANTA COLA, para pantalones. Sobre esta prueba en particular se analiza su contenido indicando que están divididas en seis certificaciones notariales, siendo las primeras cuatro y la sexta de ventas de UNSERFARIAS y la restante de Gozaka, Cuartas y Asociados Ltda y Productos Meli. ... **Respecto a la prueba de las certificaciones visibles a folios 35, 46, 62 y 76, estas corresponden en su mayoría a la venta de pantalones Marca Local con excepción de dos y diez facturas respectivamente de las certificaciones visibles a los folios 46 y 76 que no indican la marca de los productos que se comercializan.***

d) *...*

*...*

*Una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación, así como los de la titular, se tiene la certeza de que se ha utilizado la marca LOCAL JEANS (DISEÑO) para comercializar **pantalones**, en la forma que determina nuestra Ley, dado que fue aportada prueba que corrobora las manifestaciones del titular del signo; demostró que el producto protegido en el registro hoy cuestionado ha sido puesto en el comercio con la marca LOCAL JEANS (DISEÑO) en la cantidad y modo que corresponde para la dimensión del mercado, la naturaleza del producto que protege y la modalidad bajo la cual se comercializa (sea con las certificaciones notariales visibles a folios 35, 46, 62 y 76); por lo que en virtud de que el uso debe comprobarse sea real,*

*constante y territorial, y en este caso dentro del plazo de los 5 años precedentes a la interposición de la solicitud de cancelación por falta de uso, se cumple con los requisitos establecidos por los artículos 4, 25, 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Quedó expuesto que el titular aportó la prueba pertinente y necesaria para demostrar que cumplía con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico costarricense para que su marca protegida bajo el registro 201140 no fuese cancelada para la protección otorgada para pantalones.*

*Se determina que existe un permiso por parte del titular de la marca para comercializar a favor de la sociedad UNSERFARIAS. Así mismo que ésta sociedad autorizada tiene por Gerente y dueño de la totalidad de las cuotas al señor Oscar Gerardo Fernández Sánchez, titular de la marca, por lo tanto, con base en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el uso de la marca por parte de una persona autorizada, será considerado como efectuado por el titular del registro. Este mismo texto legal protege el uso de la marca utilizada de una manera diferente de la forma que aparece registrada, solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, por lo tanto, no se afecta la esencia de comprobar el uso de la marca y no es motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. ...”.*

Así las cosas, a criterio de este Tribunal, el aquí apelante cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, comprobando el uso del signo que nos ocupa para proteger y distinguir “pantalones” en la clase 25 de la nomenclatura internacional, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante los cinco años precedentes al a fecha de inicio de la acción de cancelación); y el material (uso real y efectivo).

Avala por ende este Tribunal, lo resuelto por el Órgano a quo, dado que al realizar el análisis de la prueba que consta en el expediente, se determina que el titular del signo marcario que nos ocupa aporta el material suficiente para determinar el uso de la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**” para proteger y distinguir únicamente “pantalones”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, pudiendo este uso verificarse y quedando demostrado a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente en el comercio costarricense, por lo tanto se cumple 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. Tal

situación se demuestra con la prueba aportada sean las certificaciones visibles a folios 35, 46, 62 y 76, estas corresponden en su mayoría a la venta de pantalones Marca Local, que consisten en las copias de facturas notarialmente certificadas de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, las cuales demuestran que se ha comercializado a nivel nacional la marca “LOCAL” y “LOCAL LEVANTA COLA”, para “*pantalones*”, sus botones, colgantes y etiquetas.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que vista la prueba aportada, ésta resulta idónea para acreditar que la marca de fábrica “Local Jeans (DISEÑO)” se encuentra 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 para exclusivamente “*pantalones*”, y en razón de ello debe confirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca “Local Jeans (DISEÑO)” se está llevando a cabo a nivel nacional para dichos productos únicamente con la presencia y dimensión necesaria, por lo que se demuestra el uso real y efectivo, cumpliendo así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente. Debe indicar este Tribunal que en cuanto a la cantidad y modo que normalmente corresponde, y que señala el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe entenderse que no se trata de establecer mínimos o máximos ya que la norma no lo indica, lo que debe prevalecer es que los productos o servicios se encuentran en el mercado y que hay un uso real y efectivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar parcialmente con lugar la solicitud de cancelación presentada, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa para proteger y distinguir: “*enaguas, short, camisetas, camisas, blusas, manganos, boxer*”, por lo que 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 para dichos productos, siendo procedente la cancelación por falta de uso del signo para estos. Y por otra parte, al existir prueba idónea que demuestra el uso de la marca que nos ocupa, única y exclusivamente para “*pantalones*”, en clase 25 internacional, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión se está comercializando y distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo improcedente la



cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica “**Local Jeans (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*pantalones*”, en clase 25 internacional.

**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, No. 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 **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LOCAL MOTION INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:25:24 horas del 25 de febrero de 2016, 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**