
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0543-TRA-PI

SOLICITUD CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA



AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2012-9141, Registro 223983)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0115-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del doce de marzo del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, abogada, vecina de San José, cédula 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Fernandes Tourinho, 147, código postal 30112-000, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 17:34:07 horas del 29 de setiembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loreto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 04 de marzo de 2020, la representante de la empresa **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, solicitó la cancelación por falta



SHUT

de uso de la marca , registro 223983, inscrito a nombre del señor **Horacio Soto Mora**, con cédula de identidad 2-0299-0116, para proteger y distinguir en clase 25: "Zapatos", por haber presentado solicitud para inscribir la marca SCHUTZ en clase 25.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 16:01:47 horas del 16 de marzo de 2020, dio traslado de la solicitud por un plazo de un mes al señor



SHUT

Soto Mora, titular de la marca ; quien contesta y aporta pruebas, el 22 de julio del 2020.

En virtud de lo anterior, la autoridad registral mediante resolución final dictada a las 17:34:07 horas del 29 de setiembre de 2020, declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, contra el registro de la marca SHUT (diseño), registro 223983, por haberse demostrado el uso real y efectivo en Costa Rica de la marca indicada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, manifestando lo siguiente: Que la prueba aportada no demuestra el uso real y efectivo, que la marca en redes sociales se usa diferente a como fue registrada, que son zapatos producidos y distribuidos por Deplaco S.A. y no por **Horacio Soto** por lo que no se comprueba el uso efectivo. Que los DUAS identifican como importador al **GRUPO HOMI DE COSTA RICA S.A.**, quien no figura en la página de Facebook ni tampoco quien registró la marca, y los que incluyen SHUT es únicamente para calzado de futbol que no aparece en la página. Sostiene también que solo un DUA tiene la marca SHUT por lo que no

demuestra un uso continuo, real y efectivo en Costa Rica, y que las facturas demuestran que **GRUPO HOMI DE COSTA RICA S.A.** es quien vende los zapatos y no que se use la marca para zapatos por parte de **Horacio Soto**, y que poner el logo en la factura no implica que el calzado sea de esa marca. Indica que los listados de clientes no demuestran el uso de la marca y la certificación de Facebook tampoco.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse a los autos del expediente, este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos probados que consta en la resolución impugnada, y agrega los siguientes:

4.- Que el señor Horacio Soto Mora, cédula de identidad 2-0299-0116, es el presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GRUPO HOMI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-247372. (Ver folio 87 del expediente principal y folios 33 y 34 del legajo digital de apelación)



5.- Que la marca , con registro 223983, ha sido usada y puesta en el comercio conforme a la ley, de conformidad con las pruebas aportadas.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA FALTA DE USO DE LA MARCA.

Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, señor **Horacio Soto Mora**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado 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 para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral 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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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”

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 se posiciona 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, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas, ya sean de productos o de servicios, al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva 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 cumplen con la normativa que las regula.

Sobre el tema, el reconocido autor español, Doctor Manuel Lobato, señala:

La jurisprudencia justifica la carga de uso en el carácter dinámico de la marca, que no queda cristalizada con la sola inscripción en el Registro... De este modo, el uso de la marca se configura como una *carga* -en sentido técnico-jurídico- del titular de esta. En otros términos, no se trata de una obligación jurídicamente exigible, sino de un imperativo del propio interés: el titular de la marca ha de utilizarla para evitar la caducidad de esta. La carga de uso viene justificada por diferentes razones. En primer término, existe para evitar que

el Ordenamiento tutele monopolios (registros) innecesarios. En esta línea, carece de sentido que la fuerza coercitiva del Estado avale a quien posee una marca sin usarla. De otra parte, la carga de uso encuentra su razón de ser en la necesidad de depurar el Registro de marcas, saturado de signos no usados, de modo que se permita a otros empresarios interesados, el registro de dichos signos... en materia de marca la carga de uso ha significado solamente que la marca debe satisfacer suficientemente la demanda del mercado correspondiente, pudiendo fabricarse los productos en otro Estado o prestarse los servicios desde otro Estado... ¿Quiénes son las personas que pueden cumplir con la carga de uso de la marca? En primer lugar, el titular de la marca. El concepto *titular de la marca* comprende tanto al copropietario... como al titular real y al fiduciario en los negocios fiduciarios. El titular de la marca ha de tener personalidad jurídica... El uso de la marca realizado por el titular cumple indudablemente con la función marcaria de indicación del origen empresarial. Pero también se observa dicha función -en sentido formal- cuando el uso es efectuado por un tercero, siempre que dicha utilización sea imputable al titular de la marca. (LOBATO, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 650-651).

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de marcas, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo y debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación en la normativa costarricense es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo registrado. En tal sentido, el párrafo segundo de este artículo establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca, y debido a esto esa prueba

puede incluir la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, certificaciones de contador, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso; y con relación a ello, el juez debe entrar al procedimiento de la apreciación o valoración de la misma, para lo cual la doctrina explica:

“...Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. ...”. FALCON (Enrique M.) *Tratado de la Prueba*, Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 2003, p. 546.

“...En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana crítica constituyen en un sentido formal una operación lógica”, y aclara que la sana crítica es: **“las reglas del correcto entendimiento humano”**; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a **“los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”**. ...”. FALCON (Enrique M.) *Ibid.*, p. 566 (negrita y subrayado no son del original).

Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba y los argumentos recibidos a los efectos del fallo, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de las pruebas recibidas (según su naturaleza); sino, además valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.

Ahora bien, el numeral 39 de la Ley de marcas establece, en lo que interesa:

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, 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 del 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. (Lo subrayado es nuestro)

De igual forma, este órgano de alzada, en forma reiterada ya se ha pronunciado sobre el tema del uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación, entre otros, en el **Voto 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, manifestó en lo que interesa:

...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada...

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrto [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así, por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo... (Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009)

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** el 04 de marzo de 2020, por lo que la prueba aportada por **Horacio Soto Mora**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su



marca **SHUT**, en clase 25 internacional para proteger zapatos, deberá ser prueba

precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Entre la prueba aportada, hay impresiones certificadas notarialmente de la página de Facebook Zapatos Shut, visibles de los folios 20 a 26 del expediente principal, donde consta que tiene 2.486 seguidores, y que en ella se ofrecen para la venta zapatos, y se ve la interacción para venta con los seguidores en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, demostrándose de esta forma que el producto fue puesto en el mercado.

Se observa en la prueba aportada copias certificadas notarialmente que demuestran que entre el 17 de julio del 2019 y 04 de noviembre del 2019 existió una importación aduanera según los manifiestos DUA del trasiego de calzado de la marca SHUT para ser distribuidos en el interior de Costa Rica (folios 27 al 29 y 41 del expediente principal); en el DUA 001-2019-048017 se importaron 370.000 bultos todos de marca Shut, relacionados a diferentes tipos de calzado de fútbol para diferentes consumidores, y en el DUA 005-2019-353060 se importaron 1000 bultos calzado tipo tenis para hombre y mujer, si bien es cierto se adjunta más documentación relativa a trámites aduanales, esta no se valora por falta de traducción que permita hacer el análisis correspondiente por parte de este órgano, pero solo de los dos documentos citados se desprende que en un período inferior a los seis meses se importaron 371.000 zapatos.

Es menester señalar que de acuerdo a la documentación citadas, quien recibe dichos productos es la empresa importadora **GRUPO HOMI DE COSTA RICA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-247372, cuyo representante legal y presidente de la compañía es el señor **Horacio Soto Mora** y si bien es cierto es una persona jurídica distinta del titular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la

Ley de marcas, se permite el uso de la marca por persona autorizada, y este se considera como efectuado por el titular del registro a efectos de realizar el uso real y efectivo del signo. Al aportar el titular dicha documentación, se denota la existencia de su consentimiento para el uso realizado, por lo que se admite la información aportada a nombre de **GRUPO HOMI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**.

Partiendo de lo anterior, también resultan admisibles las copias certificadas notarialmente, visibles del folio 74 al 82 del expediente principal, que corresponden de las facturas 3264, 3270, 3289, 3302, 3723, 4588, 4622, 4704 de venta de

zapatos con el logo  fechadas del 01 de octubre del 2019 al 11 de enero del 2020, las que demuestran nuevamente el uso de la marca y donde se detalla que los productos son diferentes tipos de zapatos para su venta, y partiendo de la identificación de la factura que en su encabezada incluye el logo, se presume que las ventas de calzado indicadas corresponden a dicha marca, las que juntas ascienden a la suma de ¢ 2.881.944, monto de ventas obtenido en menos tres meses y medio.

La declaración jurada del señor Roberto Castro Arias, presidente de la Federación Costarricense de Softbol, Bola Suave, que indica que la marca **SHUT** ha patrocinado durante los últimos 10 años al menos a un equipo máster en cada torneo, así como el poster y los calendarios originales (folios 71 al 73), si bien es cierto no demuestran el uso de la marca, sumados a la prueba citada resultan ser indicios de publicidad, existencia y patrocinio de la marca **SHUT**, y por tanto del uso de esta.

Toda la prueba citada es objetiva y comprueba el uso en el territorio nacional, en forma real y efectiva para los productos protegidos en clase 25 de la nomenclatura



internacional para la que fue registrada la marca de fábrica **SHUT**.

En lo que respecta al agravio del apelante sobre que el signo utilizado no es el



mismo que fue registrado, sea **SHUT** versus **SHUT**, el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de marcas es claro al indicar que la marca debe usarse como aparece inscrita en el registro, aunque, es posible usar la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solamente en cuando a detalles o elementos que no son esenciales y no alteren la identidad de la marca, y lo mostrado supra indica solo la diferencia de color y la estilización y grafía en la letra “S” lo que no altera la identidad fonética o ideológica de la marca en cuestión, claramente estamos ante la misma marca **SHUT**.

Por último, la prueba no contemplada dentro del análisis resulta inadmisible al no cumplir los distintos presupuestos que la ley exige para tal fin, y respecto al DUA 005-2020-621059, de fecha 17 de diciembre de 2020, que demuestra la importación de 400.000 bultos, aportado en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, si bien es cierto dicha prueba no se encuentra dentro de la línea de tiempo establecida en el artículo 39 de la Ley de marcas, dado que la solicitud referida se interpuso el 04 de marzo del 2020, la misma puede ser aceptada de forma complementaria, pues viene a comprobar que la marca se sigue usando dentro del tráfico mercantil.

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que la prueba aportada por la representación de la empresa **GRUPO HOMI DE COSTA RICA S.A.**, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad, logra demostrar el uso real y efectivo de la marca

SHUT

conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual desvirtúa los agravios que esgrime la recurrente y que en consecuencia no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en las consideraciones, doctrina, citas normativas y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta la recurrente, se considera que la documentación aportada al expediente es suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca de interés, lo cual implica declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 17:34:07 horas del 29 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 17:34:07 horas del 29 de setiembre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr