

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0928- TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “INTIMATE SECRET” (DISEÑO)

CORPORACION SEIL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 72146)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1091-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Alexis Araya Castro, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos setenta y seis, ciento cincuenta y nueve, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CORPORACIÓN SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuatro minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de abril de dos mil once, por la licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de **INK Y PINK S.A.S**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**INTIMATE SECRET**”, inscrita en clase 25 internacional “*Ropa íntima femenina, zapatos, blusas, pantalones, medias, sombreros, gorras, enaguas, vestidos, pantalones cortos, pantalonetas, ropa de noche, casual, sweters, abrigos.*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veintitrés minutos treinta y un segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil once, la titular de la marca “**INTIMATE SECRET**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas cuatro minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once, *resolvió* “(...) *Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARIA DE LA CRUZ VILLANEVA VILLEGAS, en su condición de Apoderada de INK AND PINK S.A.S y en consecuencia se cancela el registro número 128630 inscrita el 01 de octubre de 2001, para proteger y distinguir: “Ropa íntima femenina, zapatos, blusas, pantalones, medias, sombreros, gorras, enaguas, vestidos, pantalones cortos, pantalonetas, ropa de noche, ropa casual, sweters, abrigos”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa CORPORACION SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA.*”

CUARTO. Que el apoderado generalísimo de la compañía **CORPORACION SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuatro minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen por demostrados los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No quedó demostrado que la titular de la marca “**INTIMATE SECRET**”, realice un uso real y efectivo de la marca en el mercado.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación por falta de uso interpuesta por la apoderada de la compañía **INK Y PINK S.A.S**, por haber considerado “(...) *Así las cosas de conformidad con la prueba aportada este Registro tiene por demostrado que el titular de la marca “Intimate Secret”, no cumple a cabalidad con los presupuestos del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos incumpliendo con los requisitos temporal y material exigidos. Por lo tanto, no podría afirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca “Intimate Secret”, se está llevando a cabo a nivel nacional para ropa íntima femenina ni los otros productos protegidos, con la presencia y dimensión de los productos que protege el registro inscrito, por lo que no se demuestra un uso real y efectivo, faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente(...)* Ahora bien, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el ingreso de nuevos competidores, por lo que una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, se comprueba que no se aporta prueba contundente y definitiva que indique a este Registro el uso real efectivo en el mercado costarricense de la marca “Intimate Secret”, para los productos protegidos: “Ropa íntima femenina, zapatos, blusas,



pantalones, medias, sombreros, gorras, enaguas, vestidos, pantalones cortos, pantalonetas, ropa de noche, ropa casual, sweters, abrigos”.

Por su parte, el señor Alexis Araya Castro, apoderado generalísimo de **CORPORACION SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en el presente asunto se está violentando el debido proceso, como el derecho de defensa, ya que se le negó el derecho de aportar la prueba testimonial ofrecida mediante la cual se iba a determinar el funcionamiento claro y preciso de la empresa de su representada, durante los cinco años precedentes a la solicitud de cancelación por falta de uso, agrega que es claro que al negar ese derecho, la resolución está viciada, por violentarse el derecho de defensa y el debido proceso.

Al analizar los autos este Tribunal, considera en primera instancia citar el voto 333-2007, el cual, en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indica lo siguiente:“(…) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (....) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿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 ”.*



Asimismo el artículo 40 de la ley 7978, establece: *“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 (...)”*

De conformidad con lo expuesto, para este caso, es importante iniciar el análisis valorando las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca, presentadas por el representante de la compañía **CORPORACION SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**; en este sentido, encontramos que se aporta facturas que según señala, son de los proveedores que les suministran la materia prima de sus prendas, sin embargo; las mismas tal y como lo indica el A quo en su resolución no pueden ser tomadas en cuenta por ser anteriores al plazo establecido por ley. Por su parte, las copias de las facturas aportadas y visibles a folio 31, aunque demuestran las ventas realizadas por la CORPORACION SEIL S.A. y en las mismas se detalla que el producto que se comercializa pertenece al protegido bajo la marca INTIMATE SECRET, en clase 25, las mismas no son suficientes para demostrar un uso real y efectivo de la marca en el comercio por cuanto no solo señala ventas de forma aislada sino que además el volumen de venta no es significativo y no demuestra un posicionamiento en el mercado capaz de permitir la continuidad y registro de la marca en conflicto a la luz de lo que establece nuestra normativa marcaria.

Con relación a los agravios recurridos, este Tribunal comparte el criterio del A quo mismo que no puede ser diferente de conformidad, como bien se analiza, de la normativa que regula el procedimiento de Cancelación por Falta de Uso establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y el Artículo 49 del Reglamento a esa Ley.

Debe quedar claro, que como parte del debido proceso, esta autoridad realiza un análisis de cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de esta solicitud y siendo que,



no solo se ha verificado el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas, sino que además, se ha logrado verificar de los argumentos dados y las pruebas aportadas que las mismas no constituyen elementos contundentes que puedan demostrar que la marca en conflicto se encuentre en uso ya que como se ha venido reiterando a lo largo del proceso, no solo se requiere que la marca este inscrita, si no que ésta debe demostrar que los productos que distingue en este caso en la clase 25, se han puesto a disposición del comercio a través de canales de distribución y círculos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de destino de forma continua, requisito indispensable para mantener los derechos exclusivos de explotación que se le conceden al titular del registro.

Considerando lo anterior, no es de recibo el agravio de la parte al indicar que “ (...) *se me negó el derecho de aportar la prueba testimonial ofrecida, prueba mediante la cual se iba a determinar el funcionamiento claro y preciso de mi microempresa durante los cinco años precedentes a la solicitud de cancelación por falta de uso, es claro que al negar ese derecho, la resolución está viciada (...)*”, por cuanto, como ya se ha indicado, el uso real y efectivo de la marca inscrita puede ser comprobada mediante cualquier medio de prueba admitido por la ley, este puede ser desde la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos mediante canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, certificación de contadores, etc; si bien la prueba testimonial es un medio admitido, para este caso en particular tal ofrecimiento se hace para demostrar el funcionamiento de la microempresa titular de la marca, misma que, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial considera este Tribunal no es pertinente, ya que si con la prueba documental aportada no se logra demostrar un uso actual y efectivo, la prueba testimonial ofrecida no aportaría más elementos que permita a este juzgador garantizar el uso de la marca mediante la comercialización de los productos protegidos ya que para llegar a esta conclusión se debe tener elementos de prueba que lo demuestren más que el mismo dicho.

Por lo tanto no se logra comprobar que la CORPORACION SEIL S.A. tenga en uso el signo INTIMATE SECRET para la clase 25, por lo que no demostró con la prueba un uso real y



efectivo, faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente.

En virtud de lo expuesto, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la titular de marca **“INTIMATE SECRET”**, no demostró un uso real y efectivo para productos protegidos en la clase 25 internacional *“Ropa íntima femenina, zapatos, blusas, pantalones, medias, sombreros, gorras, enaguas, vestidos, pantalones cortos, pantalonetas, ropa de noche, casual, sweaters, abrigos.”*

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Alexis Araya Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CORPORACIÓN SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuatro minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once.

CUARTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CORPORACIÓN SEIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad



Industrial, a las doce horas cuatro minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, declarando con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**INTIMATE SECRET**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez