
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0343-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



ROY MUÑOZ SOTO, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2014-9320,
Registro 242063)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0088-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diecinueve minutos del once de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **ROY MUÑOZ SOTO**, cédula de identidad 2-0445-0287, domiciliado en el Brasil, 50 metros norte 25 este de la rural, Alajuela, Costa Rica, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:01 horas del 10 de junio de 2021.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 16 de marzo del 2021, María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **POLI SUELAS S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, solicitó la cancelación por falta de uso de la

marca  registro 242063, que protege y distingue en clase 25: calzado, propiedad de **ROY MUÑOZ SOTO**.

Mediante resolución de las 14:23:01 horas del 10 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **ROY MUÑOZ SOTO** interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. No es cierto que la marca no esté en uso, la supuesta investigación realizada por el solicitante se aleja de la realidad y es malintencionada.
2. Presentó la contestación y la prueba fuera del plazo debido a un error involuntario, pero sí se demostró con prueba abundante el uso de la marca.
3. Es innecesaria la certificación notarial de las pruebas. No es aplicable el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública en esta materia, además la carga de la prueba corresponde a quien alegue la nulidad según el 42 de la Ley de marcas. Cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe que ese uso es real y efectivo, por lo tanto, la resolución del Registro carece de fundamentación.
4. El derecho de explotación en exclusiva que tiene el titular de la marca es un derecho constitucional, así que no es posible que por causa procesal se cancele esta exclusividad y se afecte al empresario.
5. Para poder vender sus productos está inscrito en Hacienda bajo el sistema simplificado para pequeñas empresas.


6. El solicitante no debió buscar sus productos en las principales zapaterías sino en la dirección que consta en el expediente de registro, así hubiera encontrado la pequeña fábrica.

7. Existe competencia desleal y es evidente que el solicitante pretende cancelar la marca para apropiarse de ella.

Mediante resolución de las 10:40 horas del 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Registral Administrativo, solicitó al apelante prueba complementaria que refuerce la aportada en primera instancia, en relación con el uso en el comercio de la marca “D’Roy” registro 242063.

El 10 de enero de 2022 el apelante presentó documentos de prueba que constan a folios 27 a 37 del legajo de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a

nombre de **ROY MUÑOZ SOTO**, la marca  registro 242063, que protege y distingue: calzado, en clase 25, registrada el 20 de febrero de 2015 y vigente hasta el 20 de febrero de 2025.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra que no fue probado el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado

costarricense de la marca  registro 242063, que protege y distingue: calzado, en clase 25 internacional, por parte de su titular **ROY MUÑOZ SOTO**.

La prueba aportada por el titular del signo que se pretende cancelar es prácticamente la misma que presentara inicialmente con la diferencia de que esta vez se encuentra debidamente

certificada y agrega la fotografía de un banner publicitario.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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.

[...]

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 servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el 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 la ley de cita, que en lo conducente establece:

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.


[...]

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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 ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado a través del Voto 333-2007 dictado por este Tribunal, 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 se pueden 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.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca  registro 242063, se presentó el 16 de marzo de 2021, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar

el uso de la marca , en clase 25 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba presentada en un primer momento por el apelante corresponde a fotografías del taller de confección de calzado (folios 12 vuelto a 14), fotografías de facturas (en idioma inglés y sin traducción) que según indica el apelante en su escrito corresponden al troquel para impresión de la marca, máquina troqueladora y máquina cosedora (folios 14 vuelto y 15), fotos del calzado con la marca impresa en su suela (folios 15 vuelto y 16), fotos de facturas de venta de abril y mayo de 2021 (folio 16 vuelto), fotos del perfil de Facebook de

la marca D' Roy (folio 17). Además, ofrece prueba testimonial.

En aras de buscar la verdad real de los hechos este Tribunal le previno al apelante para que aportara prueba complementaria que demostrara el uso de su marca, pero este lo que agregó fue la certificación de la prueba aportada en un inicio y una fotografía de un local comercial con un banner publicitario ubicado fuera de este.

Las facturas de venta aportadas son de abril y mayo de 2021; el apelante no presenta dato alguno que demuestre el uso de su marca dentro de la línea de tiempo que establece el artículo 39 de la Ley de marcas, concretamente, dentro de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. Esta acción se inició el 16 de marzo de 2021, por lo que, el apelante debió demostrar el uso de la marca dentro del período de tiempo comprendido entre el 16 de marzo de 2016 y el 16 de marzo de 2021; o en su caso, demostrar que se inició su uso 3 meses antes de la presentación de la acción de cancelación. Las facturas de venta presentadas como prueba están fuera de esta línea de tiempo en tanto datan del 27 de abril y 10 de mayo ambos de 2021. Por otra parte, la factura de compra de maquinaria puede demostrar la ejecución de actos preparatorios, pero no muestra el uso en clase 25 de la marca que se pretende anular. Razón por la que, ambas pruebas no son idóneas para comprobar el uso del signo de la forma que indica el citado artículo 40 de la Ley de marcas.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca



por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 25 que distingue, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se

manifiesta con la prueba aportada. No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o puesta a disposición al público de calzado por parte del titular de la marca a título oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca dentro de la línea de tiempo establecida.

No existe prueba de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho podría aportar; situaciones fácticas que tampoco pueden ser suplidas por una declaración de parte, o prueba testimonial como la ofrecida por el recurrente, la cual no puede ser aceptada por parte de este Tribunal, debido a que en el procedimiento registral que se sigue en este tipo de procesos, la comprobación de los hechos es meramente documental. Además, nótese que el apelante aporta una imagen de su página de Facebook en la que no consta fecha alguna ni publicación que pueda ser valorada por este Tribunal.

Este Tribunal es del criterio que el titular de la marca no se esmeró en presentar prueba en torno a su uso, por ejemplo: señaló situaciones fácticas que no logró demostrar como la inscripción en el sistema simplificado de Hacienda, además aportó facturas fuera de la línea de tiempo, o que corresponden a la compra de una máquina, así como publicidad de Facebook sin guardar los requisitos mínimos para comprobar su fecha. Todo ello en su conjunto tienen como efecto, que el operador jurídico no pueda acoger la petición del apelante.

En otro orden de ideas, se debe aclarar que la carga de la prueba no corresponde a quien alegue la cancelación por falta de uso como lo afirma el apelante, el Tribunal Registral Administrativo en el Voto N° 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, expuso con claridad a quién corresponde la carga de la prueba en estos casos:


Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra: *“un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”*. Pues bien, el artículo 42 que

establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.

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, por lo que lleva razón el apelante al decir que: *“su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.”* En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.


[...]

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **ROY MUÑOZ SOTO** en su condición personal como titular del

signo  registro 242063, que protege y distingue: calzado, en clase 25 internacional, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:01 horas del 10 de junio de 2021, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **ROY MUÑOZ SOTO** en su condición personal como titular del

signo  registro 242063, que protege y distingue: calzado, en clase 25 internacional, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:01 horas del 10 de junio de 2021, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 12:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:53 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 12:20 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:39 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:50 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49