
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0073-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE

FÁBRICA Y COMERCIO “*vittoria*”

VITTORIA S.P.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2013-5296,
registro 235691) MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0159-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITTORIA S.P.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio en Vía Liguria, 8, 24041 Brembate (BG), Italia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:11:08 horas del 24 de noviembre del 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 5 de mayo del 2021, **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, abogado, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **AUTECO MOBILITY S.A.S**, organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, solicitó la cancelación por falta

de uso de la marca “”, registro N.º 235691, que protege y distingue en clase 12: vehículos, aparatos para la locomoción terrestre, aérea o marítima; propiedad de la empresa **VITTORIA S.P.A.**

Por lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 12:11:08 horas del 24 de noviembre del 2021, canceló la marca registrada indicando en lo que interesa:

POR TANTO ... I) Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta... contra el registro del signo distintivo “**VITTORIA (diseño)**”, registro N.º 235691...

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el apoderado de la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

Según lo indica la resolución apelada, su representada demostró el uso de su marca para llantas y neumáticos y estos son aparatos de locomoción terrestre. La lista de productos que se ha compilado en la Clasificación Internacional de Niza no es taxativa, por lo que el hecho de no mencionar específicamente las llantas o neumáticos no significa que no estén protegidos, ya que estos se encuentran englobados en el concepto de aparatos para locomoción terrestre. Expone el ejemplo del encabezado de la clase 5, productos farmacéuticos, que abarcan un sinnúmero de productos que no tienen que estar especificados, solo con el encabezado es suficiente. Asimismo, cita lo indicado en la clase 12 de la Clasificación de Niza, que establece: “Clase 12 Vehículos; Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Nota explicativa. La clase 12 incluye principalmente vehículos y aparatos para el transporte de personas o mercancías por tierra, aire o agua. Esta clase incluye, en particular: motores y motores para vehículos terrestres; acoplamientos y componentes de transmisión para vehículos terrestres; vehículos con colchón de aire;

vehículos de control remoto que no sean juguetes; partes de vehículos, por ejemplo, parachoques, parabrisas, volantes, neumáticos para ruedas de vehículos, así como bandas de rodadura para vehículos.” Indica que es claro que aparatos de locomoción terrestre incluye los neumáticos para ruedas de vehículos, así como bandas de rodadura para vehículos y las bicicletas son vehículos de locomoción terrestre y los neumáticos para ruedas y bandas de rodadura, son parte de su constitución principal. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos el elenco de hechos tenidos por probado por el Registro de origen en especial, al uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense, de la marca ***Vittoria***, registro N.º 235691, para llantas y neumáticos de bicicletas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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. SOBRE EL 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...

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 a este tema, 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 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 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 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, párrafo tercero, 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 Intelectual 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 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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En el caso particular la acción de cancelación por no uso de la marca “*vittoria*”, registro N.º 235691, se presentó el 5 de mayo del 2021, y las pruebas que constan de folios 14 a 149 demostraron que la marca se ha usado en Costa Rica por su titular dentro de la línea de plazo que indica el artículo 39 de la ley de marcas, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 12; llantas y neumáticos, es decir se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material, que son necesarios para demostrar el uso, tal y como lo desarrolló el Registro y se tiene como hecho probado.

Pese a que el Registro determinó que la empresa titular del signo “*vittoria*”, registro N.º 235691, demostró de manera contundente y objetiva el uso de la marca en Costa Rica para llantas y neumáticos para bicicletas, consideró que tales productos no se encuentran

dentro de la lista que la marca distingue, sea: *vehículos; aparatos para la locomoción terrestre, aérea o marítima*. Ante este criterio, el Tribunal discrepa de lo indicado por el Registro y acepta lo argumentado por el apelante, ya que, si se analiza el título de la clase 12 de Clasificación de Niza utilizando como referencia la versión actualizada de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (<https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>), se indica, que los productos a distinguir son: Vehículos; **aparatos de locomoción terrestre**, aérea o acuática y dentro de las notas explicativas de la clase 12 se incluye: las orugas para vehículos, **así como los neumáticos para todo tipo de ruedas de vehículos**. Solo que las notas explicativas tienen un mero carácter informativo y no deben reproducirse en el listado de productos y servicios solicitados, pero al momento de hacer un análisis como el de este caso, son parte de lo que el operador jurídico debe tomar en cuenta para tomar una decisión fundamentada y apegada al Derecho y al mérito de los autos.

Por lo anterior, considera el Tribunal que las llantas y neumáticos están dentro de la categoría de aparatos de locomoción terrestre, y no es necesario especificar o reproducir dichos productos en el listado, basta solo con el título de la clase.

Por lo expuesto, el Tribunal declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por el señor **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITTORIA S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:11:08 horas del 24 de noviembre del 2021, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se mantenga el registro de la marca ***vittoria***, N.º 235691, para distinguir únicamente **aparatos de locomoción terrestre**. El resto del listado sea los productos: vehículos y aparatos de locomoción aérea o marítima quedan cancelados tal como así lo dispuso el Registro de origen.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR PARCIALMENTE** el recurso de apelación interpuesto por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITTORIA S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:11:08 horas del 24 de noviembre del 2021, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se mantenga el registro de la marca  **vittoria** N.º 235691, para distinguir únicamente **aparatos de locomoción terrestre**. En todo lo demás queda incólume la resolución apelada. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49