

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0390-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE  
LA MARCA**

**A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.DE**

**ORIGEN 2-147269, REGISTRO 212485)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0522-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas trece minutos del dieciocho de noviembre del dos mil veintidós.


Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, vecino de San José, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA, organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Joao Januario Ayroso, 303- Jaragua do Sul-SC-Brasil, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:22 horas del 14 de julio de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por memorial recibido el 9 de diciembre del 2021, la abogada MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de apoderada especial de la empresa TARGET BRANDS, INC., solicitó

---


la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y servicios , registro 212485, que distingue en **clase 18** cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría, y en **clase 35** servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, propiedad de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA.

La acción de cancelación se sustenta en el rechazo de la solicitud realizada por parte de la empresa TARGET BRANDS, INC. de la marca COLSIE, para distinguir productos de la clase 18 y 25, y la denegatoria por parte del Registro con

fundamento en la inscripción de la marca .

El Registro de la Propiedad Intelectual canceló la marca registrada indicando en lo que interesa:

POR TANTO ... I) Se tiene como no acreditado el uso real y efectivo de la

marca  registro 212485. II) Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta... contra el registro de la marca

, registro 212485...

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de apelación, argumentando en lo conducente:

---

Cuenta la historia de la empresa y aporta una imagen de una tienda con la marca.

Indica que la parte solicitante de la cancelación nunca aportó los estudios de mercadeo que citó, que dijo que se realizaron en los principales centros médicos, farmacias, dato erróneo dado por la solicitante ya que los productos no se comercializan en esos lugares.

Aporta ante el Tribunal como prueba las siguientes facturas:

1.- En septiembre de 2017, A.M.C. TEXTIL LTDA. vende productos marca COLCCI a ROSINES FABRIS COSTA, según se acredita mediante factura 948193 de 01/09/2017. Prueba documental 1.

2.- En junio de 2019, A.M.C. TEXTIL LTDA., vende productos marca COLCCI a Jorge Martínez Aubert, según se acredita mediante factura 1192647 de 11/06/2019. Prueba documental 2.

3.- En junio de 2019, A.M.C. TEXTIL LTDA. vende productos marca COLCCI a Comercializadora Internacional D.D. Rohmis, S.A., según se acredita mediante factura 1192772 de 12/06/2019. Prueba documental 3.

Durante 2020 y 2021 la empresa A.M.C. TEXTIL LTDA. no realizó ventas de productos en Costa Rica debido a la pandemia provocada por el COVID 19, hecho notorio para todos.

El artículo 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su párrafo primero, establece que: “...*No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esa falta de uso se deba a motivos justificados...*”. En el caso de la empresa A.M.C.

TEXTIL LTDA. la comercialización de sus productos en Costa Rica durante 2020 y gran parte de 2021 se vio afectada por las circunstancias antes indicadas, las cuales surgieron independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que son motivos justificados de la falta de uso durante el periodo de tiempo indicado, por cuanto dichas restricciones por razones sanitarias constituyeron un obstáculo al comercio, y por ende en un obstáculo al uso de la marca.

En noviembre de 2021 la empresa titular del registro de la marca, A.M.C. TEXTIL LTDA., vende productos marca COLCCI a Liliana Ibarra Brenes (propietaria de la Boutique Andros, la cual está ubicada físicamente, en la provincia de Limón, Guápiles), según se acredita mediante factura 1774006 de 04/11/2021. Prueba documental 4.

Que los servicios de la clase 35 los brinda mediante comercio electrónico o en línea.

Adjunta direcciones electrónicas donde se pueden adquirir los productos:

<https://www.colcci.com>. La cual permite compras por medio su Tienda en línea.

<https://www.facebook.com/colccioficial/shop/>. La cual permite compras por medio su Tienda en línea.

<https://www.instagram.com/colccioficial/>. La cual permite compras por medio su Tienda en línea.

Indica que el Registro no valoró bien las pruebas, ya que las fechas de las publicaciones que se certifican, las cuales se indica, se realizaron el 13 de diciembre de 2021, con lo anterior se tiene por acreditado que la marca se encontraba en uso de buena fe antes del 26 de enero del 2022, fecha en la que a su titular se le da traslado del pedido cancelación.



Cita el artículo 19 del ADPIC, que indica que, si para mantener el registro se exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Como se aprecia, el artículo 19 de los ADPIC, que conforme lo establece el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública es una norma de rango superior al artículo 39 de la ley nacional, establece que si para mantener el registro de una marca se exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, dicha norma no establece un plazo mínimo dentro del cual deba iniciarse el uso antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación, como sí lo hace la norma legal de rango inferior, por lo que como en forma clara lo señala la norma internacional, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, lo cual en este caso no se da, por cuanto su titular ha acreditado el uso de la marca de buena fe mediante la prueba documental traída a los autos, antes de conocer el pedido de cancelación.

Solicita revocar la resolución recurrida.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de la Propiedad Intelectual.

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** No se demostró el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde en el mercado costarricense de la marca



, registro 212485, que distingue en clase 18 cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría, y en clase 35 servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, por parte de su titular A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA.

**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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas):

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.

Como se deriva de los numerales 39 a 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado 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 se impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho del signo.

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 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 , registro 212485, se presentó el 23 de noviembre del 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.

Basado en lo anterior, se procede a realizar el análisis de la prueba aportada por el

apelante a efecto de demostrar el uso de la marca , en clases 18 y 35, por parte de quien figura como titular en el Registro:

En el presente caso la empresa recurrente aporta ante el Registro certificaciones de páginas electrónicas (de folios 17 a 20, 31 a 41 y 42 a 54) posteriores a la fecha de presentación de la cancelación, por ende, dicho elenco probatorio no es admisible para demostrar el uso de la marca tal y como lo indica la norma, pues debe presentarse prueba al menos con fecha de tres meses anteriores a la presentación de la cancelación y con la vigencia de los 5 años previos.


Ante el Tribunal la empresa aporta varias facturas de venta de folio 26 a 142, si bien son anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación, en ninguna

de ellas consta que los artículos vendidos sean de la marca registrada .




---

Tampoco se presenta prueba fehaciente de la prestación de servicios de la clase 35

con la marca  , ya que las direcciones de páginas web aportadas no arrojan datos de venta de esos servicios.

Por lo tanto, considera esta instancia que no existe en el expediente prueba que

logre demostrar el uso de la marca  , por su titular, durante la línea de tiempo que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 18 y los servicios de la clase 35 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material que demuestren el uso del signo.

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 al no presentarse prueba.

No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición de productos de la clase 18 o la prestación de servicios de la clase 35 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.

Si bien es cierto durante 2020 y 2021 se presentó la pandemia del Covid 19, y esto puede ser justificante para no exigir prueba de uso en ese periodo, respecto de los años anteriores a dicho evento sí se debe aportar prueba, y como se citó la aportada no es idónea.

Debe tener claro el apelante que la fecha que cuenta para retrotraerse tres meses para la presentación de prueba es la fecha de presentación de la cancelación, y no el traslado de esta para su conocimiento.

En otro orden de ideas no se observa violación alguna en la aplicación del plazo de cinco años del artículo 39 de la Ley de marcas (el artículo indica que “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”), con lo estipulado en el artículo 19 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en adelante ADPIC), que indica: “Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso”.

En este caso los plazos que establece el ADPIC son mínimos y los miembros pueden prever en su legislación una protección más amplia:

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS Artículo 1  
Naturaleza y alcance de las obligaciones 1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

Un plazo de cinco años en vez de perjudicar al titular de la marca le beneficia, por lo que el alegato del apelante no es de recibo.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida el alza, la cual en este acto se confirma.

### POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES representando a A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:22 horas del 14 de julio del 2022, la cual en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 14/02/2023 02:13 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:14 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 07:09 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**



Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:04 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:42 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**