

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0212-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

TARGET BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-3464)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0294-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas seis minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS INC**, organizada y existente bajo las leyes del estado de Minnesota, Estados Unidos de América, con domicilio en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:37 horas del 30 de enero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que por memorial recibido el 9 de diciembre de 2021, **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 , registro 139730, que distingue en clase 25:

ropas, vestuario en general; propiedad de **A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA.**

La acción de cancelación se sustenta en el rechazo de la solicitud de la marca **COLSIE** de la empresa **TARGET BRANDS, INC**, para distinguir productos de la clase 18 y 25, por parte del Registro con fundamento en la inscripción del signo cuya cancelación solicitan.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:44:37 horas del 30 de enero de 2023, rechaza la solicitud de cancelación al considerar que la prueba aportada por el titular de la marca demuestra el uso real y efectivo del signo.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **TARGET BRANDS, INC.** interpuso recurso de apelación y solicitó declarar la cancelación de la marca, para lo cual argumentó:

Con la prueba aportada no se cumple lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley de marcas, pues el uso de la marca no está siendo efectivo por parte de su titular.

El uso correcto de la marca debe darse en un modo y cantidad comercialmente normal para el producto o servicio que se protege mediante ella; y en el caso de ropa y vestuario en general la comercialización no es una que se dé por temporadas o en ciertas épocas, son artículos que se deben producir y comercializar de manera constante para que las marcas se comercialicen de acuerdo con los estándares normales y legales del uso de una marca.

De acuerdo con las pruebas aportadas, el último “uso” es un posteo en Facebook por parte de una tienda en Limón el 04 de noviembre de 2021, es un posteo de


compras en línea de hace prácticamente dos años; no puede considerarse uso real la venta de una prenda por medio de una sola tienda en línea, no es una forma natural de comercialización en un mercado tan activo como el de las prendas de vestir, en donde la venta masiva y constante de producto es lo que hace crecer a las empresas; por lo que la marca registrada no cumple con el uso continuo requerido por la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se comercializan normalmente, porque una publicación de una tienda digital de hace casi 2 años, no es una prueba fehaciente de que la marca se encuentra en uso, más bien, demuestra que ya no está siendo utilizada en el país.

Indica que el artículo 19 del ADPIC alegado por la titular no es de aplicación al caso concreto porque en Costa Rica el uso no es un requisito de validez. Cita jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral Administrativo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:


1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **A.M.C.**



TEXTIL E COMUNICACOES LTDA. la marca , registro 139730, que protege y distingue en clase 25: ropas, vestuario en general, registrada el 7 de agosto de 2003 y vigente hasta el 7 de agosto de 2023.

2. El uso real y efectivo, en la cantidad y modo que corresponde al mercado



costarricense, de la marca , registro 139730, para ropas, vestuario en general.

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. 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. 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) y 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 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 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 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 la ley de cita, que en lo conducente establece:

Cancelación del registro por falta de uso de la marca. 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 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 ha realizado.


Es importante recalcar la importancia de los signos distintivos dentro de todo proyecto comercial que emprenda el titular registral de estos, el registro de un signo le brinda a su titular un monopolio de uso exclusivo con la opción de solicitar protección contra un acto infractor o usurpador de dicho monopolio por parte de terceros (contenido no literal del artículo 25 de la Ley de marcas). Pero para garantizar que ese derecho perdure se exige el uso efectivo de la marca en el mercado, debido a que la estabilidad de ese derecho se pone en juego cuando se verifica la ausencia de dicho uso.



En el caso particular la acción de cancelación por no uso de la marca , registro 139730, se presentó el 9 de diciembre 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, tal y como lo establece la normativa.


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



demostrar el uso de la marca , en clases 25, por parte de quien figura como titular en el Registro:

En el presente caso la empresa **A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA.**,

presenta varias pruebas que deben ser analizadas en forma integral, deben relacionarse en una forma razonable atendiendo al mercado y el tipo de producto

que se distingue para poder determinar el uso de la marca  para los productos de la clase 25.

Bajo la anterior perspectiva, dentro del texto de la contestación a la cancelación, cita como referencia la página web <https://www.colcci.com>, en la que se visualiza la existencia de la marca “Colcci”, y se aprecia que es una empresa brasileña que vende todo tipo de ropa para hombre y mujer, así como accesorios y los pedidos se hacen mediante dicha página, en la que además se puede solicitar una franquicia.


Del folio 21 al 110 del expediente principal presenta facturas de venta (legalizadas y traducidas) de productos de la clase 25, con fecha anterior a la presentación de la acción de cancelación, donde se establece con claridad que la gran mayoría van dirigidas a la provincia de Limón a una dirección específica: costado oeste del parque, contiguo a librería Clips, Guápiles, Costa Rica, 70201, esta prueba permite determinar la existencia de la Boutique Andros, que según certificación de sus páginas electrónicas de Facebook e Instagram (prueba 6 visible a partir del folio 112), se ubica físicamente en Guápiles, Limón, y cuenta con el servicio de ventas en línea, aunque algunas de las facturas se dirigen a direcciones en la provincia de San José.

Lo anterior refuerza el hecho que la empresa titular de la marca ha hecho uso de esta de forma real y efectiva, mediante las facturas de venta y la existencia de una boutique que vende dichos artículos en el país. Es importante señalar que algunas de las publicaciones en redes sociales aportadas son posteriores a la solicitud de cancelación, pero ello solo demuestra la continuidad en el uso de la marca.

Si bien no todas las facturas indican que la ropa es marca COLCCI vistas en su conjunto y habiéndose demostrado la existencia de una boutique que vende dichos productos, sobre la base de la buena fe comercial se entiende que los productos de la marca que se pretende cancelar sí han sido puestos en el mercado tal y como lo requiere la normativa.


Debido a lo anterior, considera esta instancia que la prueba aportada logra



demostrar el uso de la marca , por su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 25 en fecha anterior a los tres meses previos a la presentación de la acción de cancelación, es decir 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, es decir que los productos sean puestos en el comercio con la marca que los protege, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, y de la prueba aportada se demuestra que la titular



de  hizo ventas reales en Costa Rica durante el periodo de referencia. Si se analiza con detalle el tipo de producto y forma como opera la empresa en el mercado (venta por internet y franquicia), se puede indicar que al ser una vestimenta exclusiva las ventas no serán tan elevadas y se encuentran focalizadas en varios países en puntos específicos, situación que se constata con el conjunto de las facturas presentadas y la existencia de un local comercial que vende los productos de la clase 25 ubicada en Guápiles, Limón, Costa Rica; pues la Boutique Andros, según se desprende, es la importadora de la marca y por ende la que pone en el comercio, a modo de licenciataria o autorizada (artículo 40 Ley de marcas), la marca

objeto del presente proceso.

Es importante hacer ver a la apelante que de acuerdo al artículo 40 de la Ley de marcas, previamente citado, para determinarse el uso de la marca los productos que distingue deben ser puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta el mercado, la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se comercializan, de ahí que la prueba, analizada en su conjunto y de forma integral, resulta pertinente y adecuada para demostrar el uso, no siendo necesario que se esté vendiendo de forma masiva, como parece lo que esperaba el impugnante.

Respecto de la jurisprudencia mencionada por la recurrente, como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la cual 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 **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **TARGET BRANDS INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:37 horas

del 30 de enero de 2023, 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

NA: Incluye el uso de la marca por al menos tres meses así como su uso serio en el mercado

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.41.49

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