

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2017-0508-TRA-PI-554-18**

**Solicitud de cancelación de marca por falta de uso (O BOTICARIO)**

**GARCAS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-104984)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0108-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderada especial de la empresa **GARCAS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-59217, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:23:38 horas del 16 de agosto del 2018.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En síntesis, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, con cedula de identidad 1-433-939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial Cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica “**O BOTICARIO**”,

registro 122342, para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”*, propiedad de GARCA S.A.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:23:38 horas del 16 de agosto del 2018, que el titular del signo distintivo “O BOTICARIO” registro 122342, no comprobó el uso real y efectivo de su marca, por lo que no acreditó el uso y procediéndose a la cancelación, dictaminando en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... Se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por... Botica Comercial Farmacéutica Ltda, contra el registro de la marca de fábrica “O BOTICARIO”, con el número 122342, para proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”, en clase 3 internacional, cuyo propietario es GARCAS S.A. Cancelese el registro 122342.”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de setiembre del 2018, el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderada especial de la empresa GARCAS, S.A, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, además de expresar los mismos agravios en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, indicando lo siguiente: Que la marca O BOTICARIO se encuentra debidamente inscrita desde el 6 de octubre del 2000, teniendo un uso sostenido en el mercado a través de la comercialización de aceites esenciales, los cuales son exportados y envasados por la empresa Sachet de Costa Rica S.A., para ello aporta certificación notarial con algunas facturas de los años 2008, 2014, 2015 y 2016 que indica la venta del producto O BOTICARIO aceite esencial, y donde en la resolución apelada no fue realizado ningún tipo de análisis de esta

prueba que demuestra el uso real y efectivo de la marca. Hace entrega además de una declaración jurada del representante de Sachet de Costa Rica S.A., que detalla el proceso de vinculación comercial entre la empresa y su representada para la venta de dichos aceites. Solicita por ultimo declarar improcedente la solicitud de cancelación por falta de uso.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento en folios 123 del expediente principal.

**CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.** Como hecho con tal carácter se tiene el siguiente:

1.-No se demuestra mediante prueba idónea y suficiente el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica “**O BOTICARIO**”, registro 122342, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”*, propiedad de la empresa GARCA S.A., conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima de suma relevancia analizar lo que al efecto dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, al caso concreto, tal como se explicó en el Voto 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007 emitido por este Tribunal, sobre la figura de la

cancelación de la marca por falta de uso, así como el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas. Cuestión que se resuelve así:

*“... Estudiando ese 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 o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar...”*

*Ese 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.*

*Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:*

*“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.*

*Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de*

*inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.*

*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, sea el artículo 7 o el 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, ... En tal sentido este Tribunal ..., concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”*

Aclarado el punto anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas. 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. ... .”*

---

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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, 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 o caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Registro, 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 se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras 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, razón por la cual no resulta válido el agravio del

apelante en el sentido de que la carga de la prueba la tiene el solicitante de la cancelación por falta de uso.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

*“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”*

*“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:*

*a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.*

*b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,*

*c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”*

Siendo, así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer, que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de fabrica “**O BOTICARIO**”, se determina que ésta no ha demostrado en la actualidad el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca, ya que las pruebas aportadas se resumen en información sobre los antecedentes de su

representada, así como de facturas de los años 2008, 2014, 2015 y 2016, que únicamente señalan que la empresa Sacheth de Costa Rica le envió a Farmacia Sucre la Fragancia cod. 20, pero no se identifican con la marca O BOTICARIO; tampoco acredita regularidad ni cantidad de la comercialización, y al no contar con la identificación de la marca, las mismas son extremadamente insuficientes para mantener en el mercado la marca en disputa.

Por lo anterior, considera este Tribunal que en el caso que nos ocupa existe una insuficiencia de pruebas para demostrar el uso de la marca inscrita de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial, ya que ante tal situación no se demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica “O BOTICARIO”.

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca de fábrica “O BOTICARIO” se comprueba que ésta última no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, pues no existe prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, por lo que se concluye que el producto que protege y distingue la marca en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso, de conformidad con los postulados de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **GARCAS, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:23:38 horas del 16 de agosto del 2018, la cual en este acto *se confirma* cancelando por falta de uso la marca de fábrica “**O BOTICARIO**”, registro 122342, que protege y distingue en clase 3 internacional “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos*”, propiedad de GARCAS S.A. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM