

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP 2017-0364-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la marca “QAHWA”

SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2011-2827, 213109)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0147-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Miguel Alfaro Gómez, abogado, cédula de identidad 1-1360-0323, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes Costa Rica, cédula jurídica 3-101-712200 con domicilio en Heredia, Barreal de Heredia, Centro Ejecutivo de Negocios Eurocenter, edificio 2, piso 1, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:48 horas del 25 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2017 el Lic. José Miguel Alfaro Gómez, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, interpuso solicitud de Cancelación por Falta de Uso del nombre comercial “QAHWA” registro 213109 inscrito el 21 de

octubre de 2011 y la marca de servicios “QAHWA” registro 211394 inscrita el 5 de agosto de 2011, propiedad de la señora Rocío Abarca Hidalgo.

SEGUNDO. Por resolución de las 11:36:53 horas del 10 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud realizada por el Lic. José Miguel Alfaro Gómez, en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, a efectos de que la titular del signo inscrito Rocío Abarca Hidalgo, proceda dentro del plazo de un mes a pronunciarse respecto a la presente acción y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. La señora Rocío Abarca Hidalgo, en cumplimiento de lo prevenido contesta los alegatos y aporta prueba solicitando se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso iniciada por la compañía Semillas de Maracuyá Alfaro Gómez.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:18:48 horas del 25 de mayo de 2017, se resolvió: “... I.- *Declarar con lugar la solicitud de cancelación contra el registro del nombre comercial QAHWA (DISEÑO), Registro No. 211394. II) Declarar con lugar parcialmente la solicitud de cancelación del registro 213109 para “Empaque de té, chocolate, pastelería, jaleas o demás productos” quedando únicamente vigente el registro para “Empaque de café”. ...*”.

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, el Lic. José Miguel Alfaro Gómez, en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, interpone para el día 01 de junio de 2017 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

SEXTO. Por resolución dictada a las 10:28:43 horas del 6 de junio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... I) *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria ...; II) Admitir el Recurso de Apelación y nulidad concomitante ante el Tribunal de alzada, ...*”.


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

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, los tenidos por acogidos por el Registro de la Propiedad Industrial, y se incorporan los siguientes:



- Marca de Servicios  en clase 39 internacional, para proteger y distinguir: “*Se utilizará para empacar café, té, chocolate, pastelería, jaleas o demás productos*”, registro 211394, inscrito el 21 de octubre de 2011 y vigente al 21 de octubre de 2021. Propiedad de la señora Rocío Abarca Hidalgo. (v.f 6 del expediente principal)



- Nombre comercial  registro 213109, para proteger: “*Un establecimiento comercial dedicado a empacar café, té, chocolate, pastelería, jaleas o demás productos. Ubicado el Alajuela, La Guácima, Las Vueltas, Condominios Veredas del Arroyo*”, registro 211394, inscrito el 5 de agosto de 2011. Propiedad de la señora Rocío Abarca Hidalgo. (v.f 8 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada por la compañía SEMILLAS DE MARACUYA S.A, contra los registros inscritos propiedad de la señora ROCÍO ABARCA HIDALGO, sobre el nombre comercial QAHWA (DISEÑO), registro No. 211394, en virtud de no haber comprobado ejercer el uso real y efectivo de dicho signo marcario, además declaró parcialmente con lugar la solicitud de cancelación con relación a la marca de servicios QAHWA (DISEÑO), registro 213109, ya que solo se comprobó su uso para “*empaques de café*”, y en este sentido se procede a limitar la protección de la clase 43 internacional, únicamente con respecto a ellos. Lo anterior, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía Semillas de Maracuyá S.A, dentro de su escrito de agravios manifestó, que la titular del registro inscrito no demuestra el uso de la marca. Que del análisis de la prueba aportada por la titular se constata la inexistencia de la marca en los canales normales de comercialización, su precaria comercialización, irregularidad, inconstancia y falta de intensidad. Agrega, que no existe un uso real en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que debe cancelarse el registro sobreviviente, declarándose con lugar la presente apelación, y se ordene la reanudación de las solicitudes iniciales presentadas por su representada.

Asimismo, la señora Rocío Abarca Hidalgo, en su condición personal y como titular de los registros que se impugnan, señala que el contenido del acta no determina la inexistencia del establecimiento comercial (notario no ingresa al condominio) que, en los contratos presentados, se establece tal domicilio del establecimiento comercial, que es su casa de habitación desde donde realiza todas las transacciones de la empresa. Que se mantenga la resolución respecto de la marca “QAHWA

(DISEÑO)” registro 213109, para empaque de café. Y que se declare sin lugar apelación del solicitante de la cancelación de marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone en el artículo 39 el contenido de la cancelación por falta de uso de un registro marcario, y que en lo de interés dice:

“... 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.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.”

Por otra parte, el artículo 40 dispone propiamente en cuanto al uso de la marca, lo siguiente:

“...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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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.” (Lo resaltado no es del original)

De los precitados cuerpos normativos se infiere, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizar la marca de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto 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, párrafos primero y tercero, del precitado cuerpo normativo.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, así como las pruebas aportadas por la señora Abarca Hidalgo, quien es titular de los registros que se



objetan, sean, respecto del nombre comercial registro 213109, inscrito el 21 de




octubre de 2011, y la marca de servicios registro 211394, inscrita el 5 de agosto de 2011, tal y como se desprende de las certificaciones registrales incluidas de folio 6 al 9 del expediente principal se desprende lo siguiente:

La prueba aportada y visible de folio 21 al 89 refiere a: papelería, inscripción de feria del gusto costarricense y fotos de tal feria, fotografía del stand que usa la marca para las ferias, fotografías del producto en sus distintas presentaciones, presentación de Power Point para capacitaciones para vendedores de café, fotografía de productos de café en góndolas de “la bomba supermercados”, Copias certificadas de facturas. Además, del Contrato de colocación de punto de venta con FARMACIA LA BOMBA, visible de folio 91 al 98, como las fotografías del establecimiento de la empresa que se dedica al tostado del producto visible de folios 99 a 103, como la declaración jurada de comerciante que afirma haber tostado el café de la marca “QAHWA” desde el año 2011 y visible a folio 105, como también el Contrato de Representación, Agencia y Distribución, otorgado por la señora Rocío Abarca Hidalgo a la empresa Distribuidora Stab S.A, para ejercer la distribución del producto de la marca inscrita conforme se desprende de folios 108 a 114 del expediente principal.

Analizando tal prueba, se logra determinar que la señora Abarca Hidalgo, titular del registro que



se encuentra objetado  ha utilizado su marca dentro del territorio nacional, dada la acreditación de aspectos relacionados con su mercantibilidad, sea, publicidad, mercadeo y venta de la marca, todo ello así relacionado con la comercialización de café dentro del período que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que según sus antecedentes la información data del 2012, por lo que, en atención a ello no procedería de manera alguna la cancelación por falta de uso atribuida al signo marcario “QAHWA registro 213109 en clase 39 internacional, propiedad de la señora Rocío Abarca Hidalgo, específicamente relacionado para “empacar café” y que se encuentran protegidos dentro del precitado registro marcario.

Aunado a ello, al no lograr acreditar su titular la comercialización con relación a los demás productos que se protegen en la clase 39 internacional, sea: “... *té, chocolate, pastelería, jaleas o demás productos*”, corresponde a la Administración registral, proceder con su cancelación y limitar para ello el registro inscrito únicamente para la protección y comercialización de “*empaques para café*”, tal y como de esa manera se hizo.

Al respecto, cabe destacar que la marca de servicios y el nombre comercial se diferencian específicamente en que la primera tiene como fin brindar un servicio desde cualquier ámbito del país, sea dentro del territorio costarricense, no se le exige tener abierto un establecimiento comercial para ofrecer el servicio, con solo que compruebe que está comercializando el servicio para el cual se inscribió la marca, como es el caso que nos ocupa respecto al “empaque de café” y que lo distribuye dentro del territorio nacional, es suficiente para demostrar el uso de la marca respecto de ese servicio.

Diferente es el caso del nombre comercial que requiere no solo de tener un local comercial o establecimiento abierto al público, sino que ese local esté debidamente rotulado para que tenga

efecto dentro del ámbito comercial, ya que, si no es debidamente identificado dentro del tráfico mercantil, prácticamente funcionaria como una marca de servicios.

Al respecto este Tribunal, ha externado:

“Respecto a lo alegado por la apelante, no se desconoce la realidad mercantil en la cual varios locales comerciales comparten el mismo techo al cobijo de un gran establecimiento físico, pero éstos siempre mantienen su espacio particular, inconfundible y debidamente identificado precisamente para que el consumidor pueda reconocerles, y esa particular ubicación es la que hay que declarar de forma muy específica en la solicitud de registro del nombre comercial, para que el Estado, por medio del Registro de la Propiedad Industrial, pueda otorgar un derecho claro y concreto sobre cuál es el local que se distingue con el nombre comercial que se concede.” (Voto N° 398-2010)

Así las cosas, corresponde señalar que en cuanto al nombre comercial “QAHWA registro 211394, propiedad de la señora Rocío Abarca Hidalgo, que se encuentra objetado procede su cancelación en virtud de no haberse demostrado la existencia del establecimiento comercial. Lo anterior, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas, siendo que dicho derecho se encuentra ligado a ese requerimiento de Ley.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la compañía Semillas de Maracuyá S.A, dentro de su escrito de agravios señala que la titular del registro inscrito no demuestra el uso de la marca. Que del análisis de la prueba aportada por la titular se constata la práctica inexistencia de la marca en los canales normales de comercialización, su precaria comercialización, irregularidad, inconstancia y falta de intensidad. Además, de que no existe un uso real en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto de los argumentos señalados por el petente en el párrafo anterior, cabe indicar que este Tribunal comparte el análisis de la prueba que realizó el Registro de instancia, tomando en cuenta -tal cual lo indica el artículo 40 citado- “... *la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan...*”.

Ello, aunado a que se presenta un contrato de distribución con la empresa Stab S.A, la cual aparece en las cinco facturas aportadas (v.f 84 a 89), siendo que las cantidades de bolsas de café, en el lapso presentado, es acorde con lo que debe avalar en el presente caso este Tribunal, como un uso efectivo; de lo contrario, tendríamos que admitir que el uso de una marca está reservado exclusivamente a grandes escalas comerciales, lo cual no necesariamente es usual en el emprendedurismo y empresas Pymes, cuya inserción en el mercado pertinente no necesariamente sea de gran escala.

Asimismo, se presentan como prueba adicional: papelería, contratos de alianzas comerciales y otros esfuerzos de comercialización que se suman a la prueba principal de las facturas con la empresa distribuidora, demostrándose en idéntico sentido el uso de la marca con respecto a los empaques de café, por lo que, no encuentra este Órgano de alzada, motivo alguno por medio del cual deba resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a la cancelación del registro sobreviviente, en virtud de la acreditación de uso ejercida por su titular.

Finalmente, se rechazan las argumentaciones expuestas por la señora Rocío Abarca Hidalgo, al indicar que el contenido del acta notarial otorgada por el notario público Rafael Ángel Gutiérrez Gutiérrez, no determina la inexistencia del establecimiento comercial (notario no ingresa al condominio), que, en los contratos presentados, se establece tal domicilio del establecimiento comercial, que es su casa de habitación desde donde realiza todas las transacciones de la empresa. Al respecto, no lleva razón la gestionante en virtud que tal y como se indicó en el considerando cuarto de esta resolución uno de los requerimientos que establece el artículo 64 de la Ley de

Marcas, para los nombres comerciales es que deben estar ligados a la ubicación física de un establecimiento debidamente rotulado, y para los efectos del presente caso ello no fue acreditado.

Lo anterior, tomando en consideración que es al titular del signo a quien corresponde demostrar el uso del mismo, y siendo la existencia del establecimiento comercial determinante para el uso del nombre comercial; con independencia del contenido del acta presentada por el solicitante, es claro que el titular no presentó pruebas de la existencia del establecimiento comercial; y su defensa se basó en señalar los inconvenientes del acta notarial levantada (v f 5); lo cual como fue dicho, no es una carga del solicitante en todo caso, por lo que está bien cancelado el nombre comercial de acuerdo a la Ley. Razón por la cual sus consideraciones no son atendibles, siendo que un establecimiento comercial debe ser de acceso público en general, lo cual no se cumple cuando tal establecimiento pretende utilizarse dentro de un condominio privado habitacional.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. José Miguel Alfaro Gómez, en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:48 horas del 25 de mayo de 2017, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. José Miguel Alfaro Gómez, en su condición de apoderado especial de la empresa SEMILLAS DE MARACUYÁ S.A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:48 horas del 25 de mayo de 2017, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.** —

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90