
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0495-TRA-PI

Solicitud de cancelación de marca por falta de uso (ETERNA GOPLASA) (21)

ETERNA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1993-5823)

Marcas y otros Signos

VOTO 0213-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y nueve minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, abogado, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, apoderado especial de la empresa **ETERNA, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en AV calle 26 No. 57-83 Edificio T 7, piso 4, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:46:28 horas del 17 de julio del 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETERNA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la

Propiedad Industrial cancelación por falta de uso contra la marca “**ETERNA GOPLASA**”, registro 86290, para proteger y distinguir en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases; propiedad de **GOLDEN PLASTIC, S.A.**

Por resolución de las 10:16:36 horas del 19 de diciembre del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso del signo distintivo “**ETERNA GOPLASA**”, para que dentro del plazo de un mes, su titular, sea la compañía GOLDEN PLASTIC, S.A., proceda a manifestarse respecto a ella y demuestre su mejor derecho; por ello, el señor Hoi Yung Fung Sien, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 8-072-830, representante de GOLDEN PLASTIC, S.A. solicitó el rechazo de tal solicitud.

A lo anterior, mediante resolución de las 8:46:28 horas del 17 de julio del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó en lo conducente:

POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] **I)** Se declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** la cancelación por no uso interpuesta en contra de la marca “**ETERNA GOPLASA**”, registro **86290**, **UNICAMENTE**, respecto a los productos “*viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases*”, y rechazar la solicitud de cancelación respecto al resto de productos que protégé (sic) el signo sean estos “*Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza.*”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de setiembre de 2019, el apoderado especial de la empresa **ETERNA, S.A.**, interpuso recurso de apelación expresando sus agravios en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, en los cuales indicó que apreciada la prueba aportada por el titular en los legajos 2, 3 y 4, la marca ETERNA GOPLASA es usada de manera diferente de la forma en que aparece registrada pues es un signo puramente denominativo, y en el comercio se usa como un signo mixto, al que se le adiciona grafía, forma y color especiales, y en ocasiones se utiliza en una sola palabra ETERNA, suprimiendo el uso del término GOPLASA, que es parte integral de la marca, o también ubicando el término ETERNA sobre el término Goplasa con diferentes tamaños y grafías, lo que altera su carácter distintivo, ya que al comparar el signo registrado y el signo realmente usado, el público consumidor no los consideraría idénticos. Señala que los detalles y elementos que se le agregan influyen sobre la impresión de conjunto de la marca, alterando su identidad, por lo que existen motivos suficientes para la cancelación del registro.

En lo que respecta al uso parcial de la marca, específicamente a la reducción o limitación de la lista de productos que protege el registro 86290 de la marca ETERNA GOPLASA, y la eliminación de algunos de ellos, considera que no se ajusta a derecho por cuanto la prueba de uso que aportó el titular es en relación con productos concretos, algunos pertenecientes a la clase 21 de la clasificación de Niza y otros no; por lo que se debió de proceder con una mayor claridad y precisión en la identificación de los productos para los cuales la marca registrada se usa.

Señala que la norma del artículo 39 de la Ley de Marcas establece la potestad de la autoridad administrativa para reducir o limitar la lista de productos o servicios comprendidos en el registro, así como eliminar aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. Considera que el Registro de la Propiedad Industrial aplica indebidamente esta norma debido a que

algunas indicaciones generales que figuran en los títulos de la lista de las distintas clases de la Clasificación Niza son en sí mismas suficientemente claras y precisas para permitir que los operadores jurídicos determinen la amplitud de la protección conferida por la marca, mientras que otras no se ajustan a esa exigencia, porque son demasiado generales y abarcan productos o servicios muy diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca; por ello, lo procedente es una reducción o limitación de la lista específicamente a los productos o servicios cuyo uso se tiene por demostrado.

Indica el recurrente en su escrito la forma en que, según él, se debió limitar la lista de productos y enumera concretamente los productos que considera deben ser protegidos de conformidad con las facturas aportadas. Además, señala que conforme a la prueba que consta en el expediente, no se acreditó el uso para peines, esponjas y materiales para fabricación de cepillos.

SEGUNDO. Integrado el órgano colegiado de este Tribunal, se procede a conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que se levanta el suspenso ordenado en el auto de las 8:45 horas del 14 de enero de 2020. Asimismo, 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.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en los numerales 1 y 2 del considerando tercero de la resolución venida en alzada, los cuales tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 4 y 36 a 40 del expediente principal.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no se logra demostrar mediante prueba idónea y suficiente

el uso real y efectivo en el mercado nacional de los siguientes productos: viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases, peines y esponjas, materiales para la fabricación de cepillos, todos pertenecientes a la clase 21 internacional y protegidos por la marca ETERNA GOPLASA.

QUINTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de servicios y comercio a folios 4 y 36 a 40 del expediente principal; así como los contenidos en el considerando quinto de la resolución venida en alzada, los cuales tienen su fundamento probatorio en los tomos I, II, III y IV del expediente principal; excepto la titulada como Prueba Uno (páginas de internet), Prueba Dos (Auditoría de Distribución de Productos), y la carta emitida por la empresa CIAMESA, S.A. (folio 889 a 892 del tomo IV); por las razones ya explicadas por el Registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, se admite la prueba aportada ante este Tribunal titulada Prueba N°1 a Prueba N°6 y que consta a folios 30 a 323 del legajo de apelación. La prueba N°7 (folios 324 a 330) no se admite para su valoración por tratarse de cartas firmadas sin la autenticación correspondiente.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, previo a emitir sus consideraciones de fondo este Tribunal estima de suma relevancia analizar lo que al efecto dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978.

Mediante Voto 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007 este Tribunal, analizó la figura de la cancelación de la marca por falta de uso, así como el alcance del

artículo 42 de la Ley de Marcas y resolvió, en lo que nos interesa, que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la marca, porque tal situación “es 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.”

El artículo 40 de la Ley de Marcas establece en lo conducente:

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.

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 ha 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 tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal, desde el Voto 333-2007 de las 10:33 horas del 15 de noviembre del 2007 y hasta la actual jurisprudencia, al titular del signo distintivo que se solicita cancelar corresponderá aportar las pruebas idóneas (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) que demuestren el uso efectivo de su marca así como la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con ella.

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.

Según el ya mencionado numeral 39 de la Ley de Marcas y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar: ETERNA GOPLASA, fue inscrita el 15 de marzo del 1994, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 7 de diciembre del 2018, ya habían transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, según las reglas marcarias, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el 7 de diciembre del 2013, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al 7 de setiembre del 2018, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Evidentemente tanto en los procedimientos conocidos en la sede jurisdiccional como en la administrativa, la prueba es uno de los elementos esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones con el fin de introducir en la mente de la autoridad decisora los hechos que justifican sus pretensiones.

Tal como afirma Couture:

La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la

verdad de algo que se afirma como cierto. [...] En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de comprobación. [...] La prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. (COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214).

En este sentido, esa experiencia, ese método de averiguación y comprobación es ejercido a través de los medios de prueba, sean, los instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y situaciones que les permitan obtener un resultado favorable y es por ello que a estas corresponde la obligación de aportar los medios probatorios necesarios para dar fundamento a resolución final, con lo cual se delimita el objeto del debate y se abre la posibilidad de que la resolución sea congruente.

Es entonces que, según el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo. De los elementos probatorios expuestos por la empresa **GOLDEN PLASTIC, S.A.**, titular de la marca, se desprende que la marca fue utilizada en Costa Rica de forma real y efectiva, dentro de las fechas antes establecidas; aparte de la existencia del registro marcario vigente, véanse las certificaciones de las ochocientas ochenta y un facturas emitidas en la ubicación de tiempo que interesa: del primero de octubre del 2015 (folio 861 del tomo IV del legajo de prueba) al 21 de diciembre del 2018 (folio 859 del tomo IV del legajo de preba), y entre estas fechas, todas pruebas físicas de las operaciones realizadas entre las partes como documentos comerciales que registraron la información de las ventas, de forma legal y satisfactoria, las cuales identifican el producto y la procedencia de la empresa titular, lo que cumple irrefutablemente con los requisitos establecidos supra para la no

cancelación de la marca en dichos términos.

Los elementos aportados sobran para determinar que la marca de fabrica “**ETERNA GOPLASA**” ha sido usada en Costa Rica; estos demuestran que el signo ha sido utilizado de forma real y efectiva en el mercado costarricense para los siguientes productos: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), cepillos (con excepción de los pinceles), instrumentos y materiales de limpieza. Se extrae de la documentación presentada que se ha usado la marca ETERNA GOPLASA para productos que en el listado de la marca inscrita derivan y se relacionan íntimamente unos de otros; este es el caso de los instrumentos y materiales para limpieza, los cuales no es posible cancelar, pues se demuestra la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca; eso sí, aquellos que según la prueba aportada, no constan del todo, son los que este Tribunal debe inhabilitar, como los que fueron indicados por el Registro y que este Tribunal de igual forma comprobó en la exhaustiva revisión de la prueba, sean: viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases; pero además se debe añadir: **peines, esponjas y materiales para la fabricación de cepillos**, pues conforme a la prueba analizada, no se acreditó el uso de ellos.

En resumen, concurren y fueron cumplidos en conjunto los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de cita, para rechazar la cancelación de algunos de los productos señalados por el interesado, sean: **1. Requisito subjetivo:** la marca es usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal:** la marca es usada y su uso no se ha interrumpido durante un plazo de cinco años; y **3. Requisito material:** se demuestra que el uso es real y efectivo y el signo se utiliza tal como fue registrado. Todo esto de la mano con la comprobación de publicidad, introducción en el mercado de los productos mediante los canales de distribución y facturas aportadas por el titular del derecho, como bien lo hizo la representación de **GOLDEN PLASTIC, S.A.**

En lo que respecta a los agravios invocados por el apelante sobre que la marca ETERNA

GOPLASA es usada de manera diferente de la forma en que aparece registrada pues se le adiciona grafía, forma y color especiales, y en ocasiones se utiliza en una sola palabra ETERNA, suprimiendo el término GOPLASA, parte integral de la marca, lo que altera su carácter distintivo, este Tribunal considera que aunque el titular de la marca en pugna haya incorporado otro tipo de elementos identificadores en su marca (como puede observarse en la papelería aportada como prueba), estos no descomponen la esencia ni identidad de la marca en sí, que pueda acarrear confusión en el consumidor, por lo que este agravio se rechaza.

De igual forma, en cuanto a la reducción o limitación de la lista de productos que protege el registro 86290 de la marca ETERNA GOPLASA, y su eliminación, esta se encuentra ajustada a derecho, por cuanto la prueba aportada por el titular se relaciona con productos de limpieza; y estos no necesariamente deberán ser concretos, puesto que existe una infinidad de productos de limpieza y a medida en que pasa el tiempo, surgen otros más novedosos que permiten mejorar la calidad y la forma de ofrecer el producto al consumidor, por lo que estos no pueden ser absolutos ni taxativos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el párrafo cuarto del artículo 39, permite reducir o limitar la lista de productos o servicios comprendidos en el registro, y se podrán eliminar aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado, esto según la prueba aportada por las partes; no obstante, en atención al principio de legalidad, esta instancia no puede ni debe **agregar** productos a la lista, como lo manifiesta en esos términos el recurrente, pues se estaría actuando de oficio, incluso hasta en contra de la voluntad del titular de la marca, quien es el legitimado para realizarlo en otra solicitud.

Por ultimo y en lo que respecta a los siguientes productos: **peines, esponjas y materiales para la fabricación de cepillos**, lleva razón el recurrente, pues conforme a la prueba analizada no se acreditó el uso de estos productos, razón por la que también se debe cancelar su registro.

Por lo anterior, considera este Tribunal que lo procedente es revocar parcialmente lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial, declarando **PARCIALMENTE CON LUGAR** la cancelación por falta de uso interpuesta en contra de la marca “**ETERNA GOPLASA**”, registro 86290, **UNICAMENTE**, respecto a los siguientes productos: **peines, esponjas, materiales para la fabricación de cepillos, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases**, y rechazar la solicitud de cancelación respecto al resto de productos que protege el signo sean: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), cepillos (con excepción de los pinceles), instrumentos y materiales de limpieza.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **ETERNA, S.A.**, por lo que se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:46:28 horas del 17 de julio del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETERNA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:46:28 horas del 17 de julio del 2019, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se admita la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca “**ETERNA GOPLASA**”, registro 86290, presentada por la empresa ETERNA, S.A. En consecuencia se ordena cancelar la marca relacionada únicamente respecto de los productos: peines, esponjas, materiales para la fabricación de cepillos, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases; manteniendo ese signo registrado exclusivamente para proteger y distinguir: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o

chapeados), cepillos (con excepción de los pinceles), instrumentos y materiales de limpieza, en clase 21 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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. -**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33