

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0293-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “PATRONA”

NUECES INDUSTRIALES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2003-8473)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0216-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por **José Humberto Brenes Jenkins**, mayor, casado, ingeniero industrial, vecino de San José, con cédula 1-395-286, en representación de la empresa **NUECES INDUSTRIALES, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-34159, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:16 horas del 28 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de junio de 2016, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 4-155-803, en representación de la empresa **INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.**, con domicilio en calle Patrona, número trece, Zona Industrial, Córdoba, Veracruz, México, interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca “**PATRONA**”, inscrita el 26 octubre 2009 con registro **195484**, a nombre de **NUECES INDUSTRIALES, S.A.**, que protege “*aceites y grasas comestibles*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, alegando que no se está utilizando en nuestro país y que su representada presentó la solicitud de registro de la marca mixta “**PATRONA**” tramitada en

el expediente número **2016-004483**, presentada el 11 de mayo de 2016 con la cual pretende amparar productos similares en la clase 29.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:25:59 horas del 8 de julio de 2016, dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

TERCERO. Dentro del término conferido se apersonó **José Humberto Brenes Jenkins**, en defensa de los derechos de la titular **NUECES INDUSTRIALES, S.A.**, indicando que su representada ha hecho uso constante de su marca PATRONA en Costa Rica y con fundamento en esto solicita se declare sin lugar la acción.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 09:29:16 horas del 28 de noviembre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial acogió la acción de cancelación por falta de uso promovida por INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el señor **Brenes Jenkins** recurrió la resolución final y en virtud de ello conoce este Tribunal.

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

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que el signo “**PATRONA**” con registro 195484 se encuentra inscrito a nombre de **NUECES INDUSTRIALES, S.A.** desde el 26 de octubre de 2009 y vigente hasta el 26 de octubre de 2019, (folio 20 de legajo de apelación)
2. Que dentro de este expediente existe prueba idónea que comprueba el uso de la marca “**PATRONA**” con registro 195484 dentro del tráfico mercantil, la cual ha sido usada y puesta en el comercio en la cantidad y modo de acuerdo al producto de que se trata (folios 33 de legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. En virtud de los agravios formulados por la empresa titular del signo cuya cancelación se pretende, este Tribunal consideró oportuno prevenirle que, en calidad de prueba para mejor proveer, aportara: “... *documentos de prueba adicionales o complementarios que sustenten sus agravios, en relación con el alegado uso real y efectivo de su marca “PATRONA” (...), tales como facturas de venta, certificación de contador público autorizado sobre informe económico de las ventas que se han tenido durante los cinco años anteriores a la interposición de la cancelación por falta de uso ...*” (folio 27 de legajo de apelación).

En respuesta a lo anterior y como elemento probatorio del uso de su marca, la parte apelante aportó certificación emitida por el Contador Público licenciado Carlos Francisco Alvarado

Villalobos, en donde rinde informe económico de ventas del aceite marca PATRONA que comercializa su representada (folio 33 de legajo de apelación)

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez analizada la prueba aportada por el titular del signo impugnado, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que ésta no resulta suficiente; de conformidad con los presupuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas, para mantenerlo dentro del mercado y por ello admite su cancelación.

Inconforme con lo resuelto, el señor **José Humberto Brenes Jenkins**, en representación de **NUECES INDUSTRIALES, S.A.**, en sus agravios hace referencia a la certificación de contador público, así como una etiqueta de aceite de palma debidamente certificada, que aportó como pruebas, con las que pretende comprobar el uso real y efectivo de su marca. Asimismo, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 23 de febrero de 2018 aportó certificación emitida por Contador Público en donde se rinde un informe económico de ventas del aceite de marca Patrona en los últimos 5 años. Con fundamento en lo anterior, solicita se declare con lugar su recurso y se revoque la resolución que apela.

Por otra parte, ante este Tribunal se apersonó el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, quien manifiesta que; con la certificación aportada por la titular, únicamente se acredita la compra de aceite, como materia prima para consumo y reenvase bajo la marca Patrona durante los años 2013 a 2017, cuyo proveedor es Grupo Agroindustrial Numar, S.A. por ello no constituye prueba idónea para demostrar que los productos hayan sido puestos en el comercio por la empresa Nueces Industriales S. A.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma ese signo.

De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores. En caso contrario, sea, que el signo **no sea usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo.

Es así que, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de su origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en su **artículo 40** dispone:

“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.

(...)

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.”

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

(...)

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

- 1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.
- 2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las

cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. [...].

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

(...)

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos (...) el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

El Registro de la Propiedad Industrial determinó que; con la prueba presentada por la representación de **Nueces Industriales S.A.** no se logró acreditar el uso de su marca “PATRONA”.

No obstante, advierte la mayoría de este Tribunal que la certificación de hechos concretos, al ser expedida por un Contador Público Autorizado constituye plena prueba, toda vez que este profesional cuenta con fe pública, por lo que todo lo indicado en ese documento se considera válido y eficaz, siendo que allí se certifica que esa empresa compra, consume y reenvasa bajo su marca un aceite comestible que le provee la empresa Grupo Agroindustrial Numar S. A., indicando que ese uso ascendió a 135.814.398 kilogramos en el periodo que comprende desde el 01 de enero de 2013 al 31 de setiembre de 2017 (folios 33 y 34 de legajo de apelación) y en razón de ello resulta válida para demostrar que los productos protegidos con el signo que se pretende cancelar *han sido puestos en el comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde, de acuerdo a su naturaleza y la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan*, tal como dispone el artículo 40 transcrito.

Al indicar la casilla de “comprado”, entiende este Tribunal, que el producto se encuentra dentro del tráfico mercantil y que ha sido comprado por un tercero. Además, el profesional Alvarado Villalobos es claro en manifestar que el procedimiento que utilizó, fue la verificación de facturas de compra y el registro contable que lleva la empresa, lo cual conlleva a pensar, que se trata de las facturas expedidas por la compra del producto, las que se relacionan directamente con los montos del producto comprado que se indican y a las que ya se hizo referencia.

De este modo, se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material, relacionados en el **Voto No. 1139-2009**, toda vez que la marca ha sido usada por su titular y ese uso no se ha interrumpido en el tiempo y que por ende no es susceptible de cancelación ya que con la prueba aportada si logra demostrar su uso efectivo y por esto no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 39 citado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:16 horas del 28 de noviembre de 2016.

SEXTO. SOBRE EL 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal por mayoría declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **José Humberto Brenes Jenkins**, en

representación de **NUECES INDUSTRIALES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:16 horas del 28 de noviembre de 2016, la cual **SE REVOCA** para que se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca "**PATRONA**" con registro número 195484. **EL JUEZ ALVARADO VALVERDE SALVA EL VOTO**. 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Concuero con que un contador público autorizado es fedatario de los datos que haga constar en una certificación por él expedida; no obstante, discrepo de la mayoría del tribunal cuando considera que los datos consignados en la certificación que consta a folio 33 del legajo de apelaciones, expedida por el Licenciado Carlos Francisco Alvarado Villalobos, demuestra que los productos protegidos con el signo que se pretende cancelar han sido puestos en el

comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde, de acuerdo a su naturaleza y la dimensión del mercado, al naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan, como lo requiere el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

La mayoría del tribunal entiende que el producto se encuentra dentro del tráfico mercantil y que ha sido comprado por un tercero, y que el procedimiento utilizado por el profesional fue la verificación de facturas de compra y el registro contable que lleva la empresa, lo cual conlleva a pensar, que se trata de las facturas expedidas por la compra del producto, las que se relacionan directamente con los montos del producto comprado.

En mi criterio, de los datos certificados por el contador público, no se puede inferir más que el monto de compra de materia prima para envasar el aceite comprado; siendo que las facturas y registros contables verificados son referidos a tales compras de materia prima; tal y como es alegado por el representante de la sociedad accionante de la presente solicitud de cancelación, visible a folio 41 del legajo de apelaciones.

Es decir, no es posible inferir que tales montos responden a una efectiva puesta en el comercio del producto con la marca que se solicita cancelar; pues la prueba que se exige para demostrar el uso debe ser directa respecto del acto de comercio frente a los consumidores, y no solo frente a los proveedores. Aunque la lógica imponga que tales envases tuvieron que haberse vendido, no es suficiente inferir o suponer tal actividad, cuando la normativa exige demostrar expresamente cantidades y modos de la puesta en el comercio, acorde con la naturaleza del producto, lo cual, a pesar de los datos certificados por el contador público, se echa de menos en este caso.

Así las cosas, no demuestra el titular de la marca su efectivo uso en el comercio, y conforme a la normativa vigente, debe ordenarse la cancelación solicitada.

Por lo anterior, debe declararse sin lugar el presente recurso de apelación, debiendo ordenarse la cancelación de la marca solicitada. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde