

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0034-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ARBOLEDA**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2002-8799 / 139984)**

**Roberto Brenes Romero, apelante**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0296-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Sánchez Sánchez, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1048-0240, representando al señor Roberto Brenes Romero, mayor, soltero, comerciante, vecino de San José, cédula de identidad 1-1489-0233, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:59:51 horas del 22 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de setiembre de 2015 la licenciada Sánchez Sánchez, como defensa ante una oposición oficiosa planteada contra una solicitud de registro marcario, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **ARBOLEDA**.

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las 09:59:51 horas del 22 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar lo pedido.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2016, la licenciada Sánchez Sánchez en su condición indicada apeló la resolución referida alegando además la comisión de una nulidad en forma

concomitante; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 09:36:45 horas del 19 de diciembre de 2016.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

**Redacta el juez Alvarado Valverde; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **ARBOLEDA**, registro 139984, desde el 13 de agosto de 2003 y vigente hasta el 13 de agosto de 2003, a nombre de la empresa Viña Señá S.A., para distinguir en la clase 33 vinos (folio 105).
- 2- Que la marca **ARBOLEDA** antes indicada se encuentra en uso en Costa Rica (folios 47 a 104).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca **ARBOLEDA**, por considerar que se demostró un uso acorde con la legislación marcaria.

Por su parte, la recurrente alega nulidad de lo actuado por falta de fundamentación respecto del alegato de que quien actúa como representante de Viña Señá S.A. carece de la debida legitimación; y que con las pruebas aportadas no puede demostrarse el uso ya que no provienen de Viña Señá S.A., sino que son de otra empresa.

**CUARTO. SOBRE LA NULIDAD ALEGADA.** Debe este Tribunal iniciar la presente resolución refiriéndose a la nulidad planteada por la apelante, quien considera que la resolución apelada carece de fundamentación ya que no analizó la naturaleza del poder otorgado a la licenciada Marianella Arias Chacón, y que dicho documento no puede servir de base para la legitimación por estar dirigido a un único acto. Al respecto, si bien la apelante basa su alegato en la norma contenida en el artículo 1256 del Código Civil, ésta no es de aplicación directa al caso bajo estudio, que más bien se rige por la normativa especial contenida en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), a la que le fue agregado en 2008 el artículo 82bis, que en su párrafo tercero contiene la norma cuya *ratio legis* es la de permitir que los poderes dados para la temática de la propiedad industrial se entiendan suficientes para que el apoderado pueda realizar cualquier actuación atinente a ella en nombre de su representante, tanto en procesos registrales como judiciales. Así, si bien el poder de folio 27 se denomina como “especial”, de su redacción se desprende claramente que ha sido otorgado para que los representantes actúen de forma amplia ante cualquier sede administrativa y/o judicial, por lo tanto cumple con las características necesarias para cubrir las actuaciones que este expediente ha realizado la licenciada Arias Chacón. Por ende, no cae la resolución apelada en falta de fundamentación, ya que analizado el documento que abroquela su legitimación claramente se denota que cumple con la normativa establecida, por lo tanto lo único que cabe es señalar la correcta representación de la licenciada Arias Chacón, como se hizo en el Considerando III. Así, se rechaza el alegato de nulidad planteado.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para el presente caso. 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 la marca es usada en el comercio.

De los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que el titular está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, ya que el derecho de exclusiva se otorga para el uso en el comercio; y si no la usa, impide antijurídicamente que terceras personas puedan aprovecharla de manera legal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva 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 del cuerpo normativo dicho.

Se establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es válido, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, 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 en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del voto 0333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

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 ARBOLEDA, se comprueba que ésta última ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense.

El los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

Artículo 39.-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. (...) (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha 13 de agosto de 2003, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 3 de setiembre de 2015, 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, tenemos que según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el 3 de setiembre de 2010, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al 3 de junio de 2015, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, y de los alegatos y elementos probatorios expuestos por el titular de la marca, se desprende el hecho de que la marca si fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes

establecidas. Aparte de la existencia del registro marcario vigente, hay facturas que comprueban la venta del vino marca ARBOLEDA a distribuidores nacionales que datan del 2008 en adelante, y que cubren el período que indica la Ley de Marcas, y en el comercio nacional se ha puesto a disposición la venta de vino identificado con la marca ARBOLEDA a través del distribuidor Grupo Pampa S.A. en marzo de 2015, que incluso lo ha incluido en sus catálogos.

Ahora, ¿es dable considerar que el uso demostrado es suficiente para mantenerle el registro a la marca? Para este Tribunal, así lo es. Cuando el artículo 40 de la Ley de Marcas indica que el uso ha de analizarse desde la perspectiva de la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos y sus modalidades de comercialización, estos aspectos no solamente deben verse desde un punto de vista objetivo, atendiendo a la realidad del comercio, sino que también deben de ponderarse desde un punto de vista subjetivo, sea tomando en cuenta al propio titular y sus circunstancias. El Registro resolvió como lo hizo, debido a la existencia de pruebas sobre el uso de la marca, y para este Tribunal es suficiente el uso comprobado en el caso bajo estudio, y el cual permite que la marca continúe con su registro válido.

La apelante considera que el uso descrito no es válido, ya que fue realizado por otras empresas diferentes a la titular. Al respecto, se indica que el párrafo final del artículo 40 de la Ley de Marcas permite que el titular aproveche para sí el uso realizado por un licenciatario, o incluso por meros autorizados, en aras de validar el mantenimiento de su registro, situación que es la que acontece en el caso bajo estudio, en donde la puesta efectiva en el mercado costarricense del vino ARBOLEDA es realizada por distribuidores y no por la empresa titular

De acuerdo a lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Sánchez Sánchez representando al señor Roberto Brenes Romero en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:59:51 horas del 22 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**