
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0215-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA



SANYO ELECTRIC CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-121404 / 1900-6865711 / 68657)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0329-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa Sanyo Electric Co. Ltd., constituida y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka 574-8534, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:02 horas del 15 de enero de 2019.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de agosto de 2018 la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, representando a Pavas Fuego Arrend Uno, S.A., cédula jurídica 3-101-713421, domiciliada en San José, Santa Ana, Uruca, de la Cruz Roja 100 metros oeste y 300 metros sur, local a mano izquierda frente al Centro Educativo Pequeños en Acción, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica



inscripción 68657 que distingue productos de la clase 11.

La Autoridad Registral declaró con lugar la cancelación por considerar que no se comprobó el uso de la marca atacada de acuerdo a las exigencias del marco normativo costarricense.

Por su parte, la representación de la empresa apelante no expresó agravios.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 5 y 6 del legajo de apelación y 7 del expediente principal, respectivamente.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó la notoriedad ni el uso

en Costa Rica del signo



SANYO

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. Se admiten los elementos probatorios visibles el primero a folios 7 y 8 del expediente principal, certificación de la solicitud de marca 2018-5994, y el segundo a folios 5 y 6 del legajo de apelación, certificación de marca 68657.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto el recurrente no expresó agravios a favor de su recurso.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al cancelar la marca por falta de uso.

1) **Sobre la notoriedad de la marca:** En nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se halla generada la norma por el legislador en la Ley 7978, de Marcas y otros Signos (en adelante Ley de Marcas), entiéndase la conjunción de sus artículos 44 y

45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 "encorseta" al juzgador, y señala que, para determinar si una marca es **notoriamente conocida** se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. De modo que, según ya lo advertimos, no bastaría en un caso concreto que el interesado o solicitante se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque en nuestro sistema legal debería comprobar además y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los productos y/o servicios que la marca distingue. Y a lo anterior, le agregamos por imperativo legal, la especificación realizada vía reglamento, a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, según el cual, de acuerdo con lo dicho en el inciso a) del numeral 45 de la Ley de Marcas, debe entenderse como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de una marca, **entre otros, cualquiera de los siguientes**: a) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; **o** c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de Marcas y su Reglamento, a los efectos de **generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea** que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá -valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo, concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del Reglamento de dicha Ley.

En relación, a lo expuesto, sostiene LOBATO: "*En definitiva, nos hallamos ante una cuestión estrechamente ligada al caso concreto y que es refractaria al encorsetamiento legislativo.*" (**LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2a edición, editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 340-341).**

Además, en nuestro ordenamiento, el referido encorsetamiento legislativo se extiende a la obligación legal de probar la notoriedad, cuando el *in fine* del numeral 44 de la Ley de Marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Veamos lo dicho al respecto por la doctrina:

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra b): "*En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido*

reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado de la marca" (art. 2.1.b) Rec. OMPI)...

LOBATO, op. cit., pp. 344-345.

Y continúa enseñando la referida doctrina:

La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en el ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2 (rubricado *sector pertinente del público*): "a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participen en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

Ibid., p. 346.

Resulta entonces que, aun cuando el referido párrafo 2) del ordinal 44 de la Ley de Marcas remite a la Recomendación Conjunta 833 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el juzgador costarricense continúa "**encorsetado**" por la necesaria comprobación, vía prueba relevante, suficiente e idónea, de todos los criterios referidos en el numeral 45 de dicha Ley, y al menos uno de los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Marcas.

En razón de lo anterior, en el caso *analizado* la prueba aportada por el representante de Sanyo Electric Co. Ltd., a juicio de este Tribunal, no resulta suficiente ni idónea para comprobar todos los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas. Por ello advertimos arriba que la extensión del conocimiento de la marca pudiera no ser suficiente para determinar que una marca es notoriamente conocida. Así verbigracia, LOBATO considera que, en relación con el alcance objetivo de la notoriedad, ésta podrá establecerse mediante encuestas demoscópicas o por dictamen de peritos imparciales en el sector de productos o de servicios de que se trate; agregando que la *carga de la prueba* sobre el carácter notorio de una marca corresponde al que lo alega, de modo que la falta de prueba de la notoriedad de la marca en España lleva consigo la desestimación de la pretensión fundada en la notoriedad (**ibid.**, pp. 342-343).

Entonces, al examinar la prueba aportada por el representante de Sanyo Electric Co. Ltd., tanto dentro del expediente principal como en el legajo de pruebas, hallamos que ésta carece de los más elementales formalismos que exige nuestro ordenamiento jurídico, concretamente ajustarse a lo dispuesto en los artículos **293** a **295** de la Ley General de la Administración Pública, los documentos expedidos en el extranjero deberán ser legalizados o apostillados y si estuvieran en idioma extranjero, deberá adjuntarse la traducción correspondiente, a tenor de los artículos **76** y **109** del Código Notarial, del artículo **3** de la Ley 8142, de Traducciones

e Interpretaciones Oficiales, y de los artículos **11**, **23** y **24** de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, aprobados en sesión del Consejo Superior Notarial, No. 6 de 13 de marzo de 2013 y sus reformas. La carencia de las formalidades que, por imperio de ley, deben de estar presentes en la documentación aportada, implica que la Administración ni siquiera entre a conocer sobre el contenido de dichas probanzas, por lo que se tiene por no demostrada la notoriedad alegada.

2) **Sobre la falta de uso**: La marca tiene que ser objeto de un uso efectivo y real en Costa Rica para los productos o servicios para los que ha sido registrada. Al respecto, dispone el ordinal 39 de la Ley de Marcas que el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar 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; lo anterior, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca. Asimismo, agrega que el pedido de cancelación no procede antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

Al respecto, señala LOBATO:

La jurisprudencia justifica la carga de uso en el carácter dinámico de la marca, que no queda cristalizada con la sola inscripción en el Registro... De este modo, el uso de la marca se configura como una *carga* -en sentido técnico-jurídico- del titular de la misma. En otros términos, no se trata de una obligación jurídicamente exigible, sino de un imperativo el propio interés: el titular de la marca ha de utilizarla para evitar la caducidad de la misma. La carga de uso viene justificada por diferentes razones. En primer término, existe para evitar que el Ordenamiento tutele monopolios (registros)

innecesarios. En esta línea, carece de sentido que la fuerza coercitiva del Estado avale a quien posee una marca sin usarla. De otra parte, la carga de uso encuentra su razón de ser en la necesidad de depurar el Registro de marcas, saturado de signos no usados, de modo que se permita a otros empresarios interesados, el registro de dichos signos... en materia de marca la carga de uso ha significado solamente que la marca debe satisfacer suficientemente la demanda del mercado correspondiente, pudiendo fabricarse los productos en otro Estado o prestarse los servicios desde otro Estado... ¿Quiénes son las personas que pueden cumplir con la carga de uso de la marca? En primer lugar, el titular de la marca. El concepto *titular de la marca* comprende tanto al copropietario... como al titular real y al fiduciario en los negocios fiduciarios. El titular de la marca ha de tener personalidad jurídica... El uso de la marca realizado por el titular cumple indudablemente con la función marcaría de indicación del origen empresarial. Pero también se observa dicha función -en sentido formal- cuando el uso es efectuado por un tercero, siempre que dicha utilización sea imputable al titular de la marca.

Op. cit., pp. 650-651.

Continúa enseñando el maestro español:

Para evitar la sanción de caducidad de la marca por falta de uso es preciso que el uso de la marca sea un "uso efectivo y real... para los productos o servicios para los cuales esté registrada". El uso efectivo y real de la marca se materializa mediante la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), mediante actos externos de venta, mediante la distribución, el almacenamiento o los preparativos serios

y efectivos para la realización de alguno de dichos actos (campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto, etc.)... *Con ello se trata de evitar que el titular de la marca la utilice de manera simbólica o aparente...* el uso ha de ser *veraz, inequívoco, no disimulado*, en otros términos, un uso relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el mantenimiento del derecho de exclusiva... El uso acreditado mediante facturas relativas a la contratación del producto o del servicio, pruebas de venta, de comercialización, distribución de envases, etc., constituye el ejemplo prototípico de uso efectivo. Dichas pruebas tendrán que acreditar el momento en el que se produjeron las transacciones o actos de comercialización... Además, el uso ha de ser suficiente, es decir, que sea relevante en el mercado de que se trate. No se considera uso efectivo y real un uso meramente aparente o esporádico. El volumen de ventas ha sido considerado... determinante para definir la intensidad del uso. Ese volumen de negocio deberá ser mayor o menor según sea el tamaño de la empresa y su volumen de negocios general...

Op. cit., pp. 655-656.

Relevante también para el caso concreto examinado, el comentario de LOBATO:

El simple conocimiento de la marca por parte de los consumidores (residual good will). El hecho de que la imagen de una marca se retenga en la mente de los consumidores... pero sin que la marca se use (el producto no se comercializa ni el servicio se oferta), no elude la posibilidad de que se declare la caducidad por falta de uso.

Op. cit. p. 662.

Pues bien, concordante con la doctrina y jurisprudencia españolas señaladas, el numeral 40 de nuestra Ley de Marcas dispone:

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... El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerada como efectuada por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Y agrega el ordinal 42 de la citada Ley: "*La carga de la prueba del uso de la marca corresponde a quien alegue la existencia de la nulidad*". Sin embargo, este último numeral ha sido interpretado por este Tribunal mediante el voto 333-2007, en el sentido de que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, mientras compruebe su uso real y efectivo.

En particular, la prueba aportada por Sanyo Electric Co. Ltd. para comprobar el uso de su marca en Costa Rica incluye solamente una referencia a una publicación de hace más de 50 años (folio 21 expediente principal), y una referencia a un patrocinio realizado a la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1965 (folio 51 expediente principal), las cuales, amén de carecer de las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico según se explicó párrafos atrás, no demuestran el uso de la marca dentro de los límites temporales exigidos por la Ley de Marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Sanyo Electric Co. Ltd., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:02 horas del 15 de enero de 2019, la que en este acto se confirma. 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. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/CJVJ

DESCRIPTORES.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91