

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0132-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca PRO-ONIX**

**Grupo Inbrisa S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2004-3209 / 182162 / 2-112190)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO 0375-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Ybrahim Martínez Castro, empresario, vecino de San José, cédula de identidad 1-0383-0723 según se indica en el escrito de apelación, representando a la empresa Grupo Inbrisa S.A., cédula de persona jurídica 3-101-255646, domiciliada en San José, calles 19 y 33, avenida primera, número 2923, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:20 horas del 18 de enero de 2018.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2017 el señor Ricardo Amador León, representando a la empresa Alinter S.A., 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 **PRO-ONIX**.

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las 14:48:20 horas del 18 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar lo pedido.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2018, la representación de Grupo Inbrisa S.A. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra, alegando además la comisión de nulidad en forma concomitante; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:37:32 horas del 6 de febrero de 2018.

**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 la juez Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **PRO-ONIX**, registro 182162, desde el 14 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 14 de noviembre de 2018, a nombre de la empresa Grupo Inbrisa S.A., cédula jurídica 3-101-255646, para distinguir en la clase 3 preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos (folios 20 y 21 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se logró comprobar el uso de **PRO-ONIX** en el mercado costarricense.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca **PRO-ONIX**, por considerar que no se demostró un uso acorde con la legislación marcaria.

Por su parte, el recurrente alega nulidad de lo actuado por no haberse acogido la prueba

testimonial ofrecida, y también porque el solicitante indica mal el nombre de la empresa titular del registro 182162; que hay falta de legitimación ya que el poder no indica que puede el representante actuar en solicitudes de cancelación; que hay falta de derecho por pretenderse un registro y una cancelación fuera de la ley; y que con la prueba aportada si se demuestra el uso de la marca **PRO-ONIX** en el mercado nacional.

**CUARTO. SOBRE LA NULIDAD ALEGADA.** Debe este Tribunal iniciar la presente resolución refiriéndose a la nulidad planteada por la apelante.

Respecto de la inadmisión de los testigos propuestos, considera este Tribunal que no se pone en indefensión a la empresa titular del registro marcario que se pretende cancelar. Los elementos probatorios que las partes propongan con el fin de comprobar hechos acaecidos han de ser sometidos al filtro que, necesariamente, tiene que aplicar el órgano llamado a valorarlas, ya que la que no sea pertinente debe ser rechazada en aplicación del principio de la economía procesal. En el caso bajo estudio Grupo Inbrisa S.A. logro demostrar, a través de la documentación presentada, un hecho concreto, sobre el cual nos referiremos más adelante, y siendo el procedimiento registral marcario de índole o naturaleza eminentemente documental, se considera que el no haber admitido a los testigos no causa la nulidad de la resolución venida en alzada.

Asimismo, tampoco causa nulidad de lo resuelto el hecho de que la representación de la empresa solicitante de la cancelación haya indicado que la titular de la marca sea GRUPO INBRISA S.A. y no GRUPO IMBRISA S.A., ya que en la publicidad registral tanto el nombre de la sociedad cédula jurídica 3-101-255646 como de la titular del registro marcario 182162 lo es GRUPO INBRISA S.A. y no como indica el apelante. Y más bien tome nota la representación de la empresa apelante, que en la publicidad registral su nombre de pila aparece como YBRAIN y no YBRAHIM según firma en sus escritos, además que su cédula de identidad en la personería jurídica es 1-0892-0800 y no 1-0383-0723 como fue consignado en el escrito de apelación.

De acuerdo a lo anterior, se rechaza el pedido de anular la resolución venida en alzada.

**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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa 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. (...)

Un signo constituye una marca cuando su unión con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce solamente cuando 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, ya que el derecho de exclusiva que se otorga a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial lo es para el uso en el comercio costarricense; 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.

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 PRO-ONIX, se comprueba que ésta última no 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 14 de noviembre de 2008, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 14 de junio de 2017, 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 14 de junio de 2012, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al 14 de marzo de 2017, 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 no fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes establecidas. Aparte de la existencia del registro marcario vigente, no hay elementos que indiquen que la marca PRO-ONIX haya sido usada en Costa Rica para preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos. A lo sumo, lo que se podría derivar de la documentación presentada es que se ha usado la marca ONIX para suavizante para tela, pero no de PRO-ONIX, signo sustancialmente diferente del usado y además para un producto que ni siquiera aparece en el listado de la marca inscrita, por lo que el uso de uno no le puede abonar al otro para evitar su cancelación.

Sobre los agravios expresados, amén de que no se considera comprobado un uso real y efectivo de la marca en el mercado costarricense como lo expresa el apelante, tenemos que la representación de la empresa apelante no cae en falta de legitimación, ya que, aparte de que el poder indica que los trámites de propiedad intelectual que se expresan no son una limitante a las facultades de actuación, tenemos que el artículo 82bis de la Ley de Marcas indica que los poderes se entienden otorgados de manera amplia, siendo la aplicación de esta norma prioritaria por su especialidad, frente al Código Civil que para este caso resulta ser norma general. Y sobre la falta de derecho, éste se deriva de lo establecido por el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas, ya que Alinter S.A. presentó solicitudes de registro a las cuales se les objetó oficiosamente la existencia del registro que se pretende cancelar, lo cual les permite solicitar la cancelación como falta de uso en calidad de defensa a lo pedido.

De acuerdo a lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, 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 el empresario Ybrahim Martínez Castro representando a la empresa Grupo Imbrisa S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:20 horas del 18 de enero de 2018, 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**

**Rocío Cervantes Barrantes**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**