

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0049-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “TEMPISQUE”

CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-9872, 215906, 110634)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0382-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las trece horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Melania Cubero Soto**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1229-0787, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica **3-101-027805**, domiciliada en Guanacaste, Liberia Guardia, 6 kilómetros al sureste de la escuela pública de la localidad, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:12 horas del 15 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo del 2017, la licenciada **Jessica Ward Campos**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1303-0101, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “TEMPISQUE”, registro **215906**, en clase

33 del Nomenclátor Internacional, la cual protege y distingue: “*Vinos espirituosos y licores*”, titular **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:20:12 horas del 15 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, **I) No se comprobó el uso real y efectivo de la marca en consecuencia, se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca “TEMPISQUE”, registro No. 215906, inscrita el 10 de febrero de 2012 y con vencimiento el 10 de febrero de 2022, para proteger en clase 33 internacional: “Vinos espirituosos y licores”, propiedad de la empresa CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. cédula jurídica 3-101-027805. III) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 49 de su reglamento; A COSTA DEL INTERESADO. ... NOTIFIQUESE. ...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2017, la licenciada **Melania Cubero Soto**, en representación de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TEMPISQUE**”, registro **215906**, desde el 10 de febrero de 2012 y vigente hasta el 10 de febrero de 2022, a nombre de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, para distinguir en la clase 33 internacional: “*Vinos espirituosos y licores*”. (ver folio 43 a 44 del expediente principal)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra denegada desde el 16 de agosto de 2017, la marca de fábrica y comercio “**TEMPISQUE IPA**”, solicitud número **2016-0003721**, a nombre de la empresa **GUANACASTE BOTTLING COMPANY INC. S.A.**, para distinguir en la clase 32 internacional: “*Cerveza artesanal tipo IPA*” (ver folio 45 a 46 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, haya efectuado un uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica “**TEMPISQUE**”, en clase 33 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Vinos espirituosos y licores*”.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**TEMPISQUE**”, registro **215906**, perteneciente a la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, ya que ésta no logró comprobar con prueba objetiva suficiente el uso real y efectivo de su signo.

Por su parte el representante de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, en su escrito de agravios alega que el Registro de la Propiedad Industrial, no realiza un adecuado

análisis del argumento de fondo que justifica la falta de uso de la marca “TEMPISQUE”, y de la prueba ofrecida, que se engloban dentro de los supuestos que protege el artículo 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. A pesar que su representada fabrica alcohol desde el año de 1978, no ha sido posible producir y comercializar licores, por cuanto el artículo 443 del Código Fiscal establece el monopolio de la fabricación a favor del Estado, correspondiéndole a la Fábrica Nacional de Licores dicha producción. También alude la recurrente a una errada valoración de la prueba aportada como lo son: certificaciones, documentos que demuestran la producción de alcohol, artículos de distintos diarios nacionales sobre la situación de FANAL.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en los artículos 39 y 40 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que resultan fundamentales para el presente caso. Al efecto estos numerales en lo que interesa expresamente manifiestan:

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.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

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.

Como bien infiere de los numerales citados, el titular de una marca está obligado o compelido a usarla 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 como tal. Las marcas al ser puestas 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 del beneficio 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 como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, acorde como se explicó en la resolución del Órgano a quo, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 demostración 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 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 diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que corresponderá al titular del signo

distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) que prueben la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

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. ...”

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es esencial la prueba para demostrar el uso de la marca, en el caso que se discute, se observa que el licenciado **Edgar Alejandro Ponciano Laverdne**, apoderado

general de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, presenta como prueba, el informe de inicio de operaciones y capacidad de la planta destilería de CATSA (CENTRAL ZACARERA TEMPISQUE), de los años de 1984 a 2017 (ver folios 34 a 35 del expediente principal), certificaciones emitidas por el Registro Nacional de la marca de fábrica “**TEMPISQUE**” y del nombre comercial “**CATSA CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE**” (ver folios 21 a 23 del expediente de legajo apelación), cuadro de caracterización agroindustrial de las utilidades fabriles que producen alcohol en Costa Rica (ver folio 24 del expediente de legajo apelación), artículo del Diario El Financiero, titulado “Exportaciones de alcohol de Costa Rica crecen gracias a demanda Europea” (ver folio 26 del expediente de legajo apelación), artículo del Diario La Nación, titulado “Fanal mantiene monopolio en alcohol” (ver folio 28 del expediente de legajo apelación), artículo del Diario La Extra, titulado “Fanal, un cascarón, hoy no produce alcohol ni ron” (ver folio 30 del expediente de legajo apelación), artículo del diario digital elmundo.cr, titulado “Presentan proyecto para cerrar el CNP y vender FANAL” (ver folio 32 del expediente de legajo apelación), artículo del diario digital La Prensa Libre, titulado “Libertarios buscan abrir monopolio de la Fábrica de Licores” (ver folio 34 del expediente de legajo apelación) y copia certificada del proyecto de ley número 20.269 (ver folios 36 al 62 del expediente de legajo apelación). No obstante, ellas no demuestran el fin esencial del uso de la marca, no son evidencia de que el signo se esté utilizando en el mercado con la regularidad en la comercialización que se requiere para cumplir con el objetivo propio que este tiene.

Una vez valorada y analizada dicha prueba y cumpliendo con los requerimientos de ley y en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal, se considera que la documentación aportada por la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, no logra demostrar el uso real y efectivo de la marca de fábrica “**TEMPISQUE**”.

En cuanto al argumento esgrimido por parte del representante de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, indicando el motivo por el cual no ha podido hacer uso de la marca “**TEMPISQUE**”, estima este Tribunal, que no es admisible en el tanto no indica

una razón objetiva que impida o haya obstaculizado la puesta en el mercado en los términos estipulados en la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de lo expuesto, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el titular del signo marcario de mérito no presentó a los autos como se expuso prueba que demuestre el uso del signo, por ende, se arriba a la conclusión que no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melania Cubero Soto**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:12 horas del 15 de noviembre de 2017, denegándose la oposición presentada y se cancele por falta de uso la marca de fábrica “**TEMPISQUE**”, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*Vinos espirituosos y licores*”.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2009 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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 **Melania Cubero Soto**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:12 horas del 15 de noviembre de 2017, la que en este acto se confirma para que se cancele la marca de fábrica “**TEMPISQUE**” para los productos que protege y distingue en la clase 33 de la nomenclatura

internacional, sean “*Vinos espirituosos y licores*”, inscritas bajo el registro **215906**. 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

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91