

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0283-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso marca “BOMBA PATITOS”

AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2002-1901, 114882, 194333)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0525-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **LUIS PAL HEGEDUS** mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado general de la sociedad **AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia Urbanización La Esperanza en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:55 horas del 24 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de noviembre de 2017, el licenciado **LUIS PAL HEGEDUS** en su condición de apoderado general de la sociedad **AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el **Registro número 194333**, vigente hasta el 04 de setiembre de 2019, denominada “**BOMBA PATITOS**”, en clase 30 para proteger “*una mezcla de especies para mejorar el gusto de los*

*alimentos”; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”, cuyo titular es **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A.***

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:22:58 horas del 11 de diciembre de 2017, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2018, por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 10:14:55 horas del 24 de abril de 2018, resolvió “(...) **I) Se declara sin lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca “BOMBA PATITOS”, registro N° 194333 en clase 30 internacional, para proteger: “Una mezcla de especies para mejorar el gusto de los alimentos”; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”, propiedad de la empresa **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A.****

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2018, el licenciado **Luis Pal Hegedus** en su condición de apoderado general de la sociedad **AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L.**, interpone recurso de apelación en contra de la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de agosto de 2018, una vez otorgada la audiencia de reglamento, presentó los agravios del recurso de apelación.

QUINTO. 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, la nulidad o a la invalidez 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 los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas

1-BOMBA PATITOS Bajo el registro 194333 inscrita el 04/09/2009 y con vencimiento el 04/09/2019 en clase 30 internacional para proteger: *“Una mezcla de especies para mejorar el gusto de los alimentos”*; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”, propiedad de la empresa **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A.** (f. 37 a 38)



2- bajo el registro número 75171 inscrita el 10 abril de 1991 y con vencimiento el 10 de abril de 2021 en clase 30 internacional para proteger *“Una mezcla de especias”*, propiedad de **AMEL DE AMÉRICA INTERNACIONAL S.R.L** (f. 39 a 40)

3-Que INDUSTRIA LOS PATITOS S.A ha estado utilizando el signo **BOMBA PATITOS.** (Ver facturas 0046565 y 0046209 folios 25 y 26 expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de **CANCELACIÓN TOTAL**

POR FALTA DE USO, del registro N° 194333, **BOMBA PATITOS** inscrito en clase 30 para proteger “*Una mezcla de especies para mejorar el gusto de los alimentos*”; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”, por considerar que la empresa titular con la prueba aportada, demostró el uso real para los productos protegidos bajo la marca que se pretende cancelar.

El representante de la empresa gestionante presenta recurso de apelación en contra de la resolución indicada, argumentando: Que el Registro establece que la marca se ha usado y por lo tanto deniega la acción con vista en las facturas aportadas por el titular de la marca. -Que las facturas solo indican Patitos.Cond. Bomb Mixt lo cual no puede entenderse como un uso válido y real de la marca. Indica que la marca que se solicita cancelar es BOMBA PATITOS y como tal debe ser usada de esta forma en el comercio, que no es válido presumir que Patitos.Cond.Bom Mixt es una marca o la misma marca, pues ni siquiera las palabras están completas y por ende la resolución parte de premisas e interpretaciones subjetivas.

Continúa manifestando que no se aportó ni una sola presentación del producto en puntos de mercado o publicidad existente que efectivamente hagan constatar el uso de la marca tal cual se registró previo a la solicitud de cancelación. Agrega que de las facturas lo único que se desprende con claridad es la palabra PATITOS que ya de por si es una marca registrada y distinta a la aquí impugnada.

Manifiesta que es imposible deducir que el eventual uso de la marca sea para los productos protegidos, pues se parte de suposiciones a partir de lo que indican las facturas. Señala que lo único que se puede afirmar a partir de las facturas es que se vendió un producto PATITOS pero no BOMBA PATITOS. Además que no existen pruebas concluyentes como un registro sanitario, publicidad, o cualquier declaración de uso previa a la acción que fuera aportada, por lo que la cancelación por falta de uso resulta procedente. Solicita declarar con lugar el recurso y cancelar la marca BOMBA PATITOS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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. 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.”

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y

efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas 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 de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercado, 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 el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación

del uso de una marca de producto o servicio. Pero también, y en el caso concreto es importante mencionar que la clase 30, conforme a la nota explicativa comprendida en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza), indica específicamente que comprende:

“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

“Nota explicativa

La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos”.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa, **AMEL DE AMÉRICA INTERNACIONAL S.R.L** el 23 de noviembre de 2017, por lo que la prueba aportada por la empresa **INDUSTRIA LOS PATITOS S.A**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca **BOMBA PATITOS** en clase 30, deberá tener fecha anterior al 23 de noviembre de 2017.

De lo expuesto, se acredita que el titular de la marca que se discute en clase 30 de la clasificación internacional de Niza, que por este procedimiento se solicita cancelar, aporta:

- 1- Factura 15164909 GRUPO NUMAR S.A a ALSER DE JICARAL S.A de fecha 17 de febrero de 2017.
- 2- Factura 15174239 GRUPO NUMAR S.A a ALMACEN SANTA CECILIA S.A de fecha 05 de setiembre de 2017.
- 3- Factura 18238978 GRUPO NUMAR S.A a CARRANZA DEL NORTE S..A de fecha 31 de marzo de 2017.

- 4- Factura 18239266 FACTURA DE COMPRA DE GRUPO NUMAR S.A a BEZ AGOS COMERCIAL S.A de fecha 31 de marzo de 2017
- 5- Factura 18302633 FACTURA DE COMPRA DE GRUPO NUMAR S.A a ALDINO FELIZ S.A fecha 15 de diciembre de 2017.

Las facturas se encuentran certificadas y de fechas comprendidas entre el 17 de febrero de 2017 al 15 de diciembre de 2017.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo de la marca **BOMBA PATITOS**. Se debe tomar en cuenta que dicho signo fue inscrito para proteger en clase 30: *“Una mezcla de especies para mejorar el gusto de los alimentos”*; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”.

Bajo esa consideración, no lleva razón el solicitante de la cancelación por falta de uso, de que en el caso no se logra demostrar con prueba fehaciente, que la marca inscrita y que consta en la publicidad registral, se esté usando en el mercado para proteger: *“Una mezcla de especies para mejorar el gusto de los alimentos”*; dentro de sus ingredientes está la harina de trigo, sal, glutamato monosódico, orégano, comino, chile picante y otras especies naturales”.

Nótese que toda la prueba va dirigida a indicar que la empresa titular de la marca vende los productos indicados en esos documentos, que como se especificó, son de libre venta al público consumidor. De modo que la titular de la marca comprueba que efectivamente se estén comercializando los productos conforme así lo indica la nota explicativa de la Clasificación de Niza.

Ante ello, los argumentos expuestos por la apelante respecto a que es imposible deducir que el eventual uso de la marca sea para los productos protegidos, pues se parte de suposiciones a

partir de lo que indican las facturas y que lo único que se puede afirmar a partir de las facturas es que se vendió un producto PATITOS pero no BOMBA PATITOS, se debe señalar que de acuerdo a la Ley de Marcas en su artículo 40 párrafo segundo el signo puede ser usado de forma diferente solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales. En el expediente se observa que el signo si es utilizado tal y como ha sido inscrito agregando aditamentos que no le hacen perder la esencia del signo inscrito, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS PAL HEGEDUS** en su condición de apoderado general de la sociedad **AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L** en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:55 horas del 24 de abril de 2018, la cual se confirma.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara *Sin Lugar* el **recurso de apelación** interpuesto por el licenciado **LUIS PAL HEGEDUS** en su condición de apoderado general de la sociedad **AMEL DE AMERICA INTERNACIONAL S.R.L** en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:55 horas del 24 de abril de 2018, la cual se confirma. 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

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

mvv//IMDD/

DESCRIPTORES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49