
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0271-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “LOBO SAL”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2002-3966 (registro 139980)

COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L., apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0533-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alvaro Chain Reyes**, mayor, administrador de negocios, vecino de Guanacaste, titular de la cédula de identidad 8-0054-0970, en su condición de gerente general de la empresa **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-004-045044, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:42:40 horas del 16 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de agosto del 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **K+S CHILE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av. Costanera Sur Río Mapocho 2730, Of. 601, Las Condes, Santiago Chile, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, bajo el registro

marcario 139980, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “sal”, propiedad de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las 14:42:40 horas del 16 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **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) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro de la marca “**LOBO SAL**”, registro No. **139980**, descrita en autos y propiedad de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L.**, cédula jurídica 3-004-045044. **II) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN** 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. ...**”. (Las negritas son del original)*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 02 de abril de 2018, el señor **Alvaro Chain Reyes**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

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, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento de folios 30 al 33 del expediente origen.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hecho con tal carácter se tiene el siguiente:

1.- Que la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, inscrita bajo el registro marcario 139980, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*sal*”, de su propiedad.

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 en contra de la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, registro 139980, inscrita el 12 de agosto de 2003, perteneciente a la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos del Órgano a quo, se tiene por acreditado el no uso de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Marcas. Al respecto estableció lo siguiente:

*“... Visto el expediente se comprueba que el titular de la marca “**LOBO SAL**” registro No. **139980**, a pesar de apersonarse y contestar el traslado, transcurrido el plazo de ley no aportó ni un solo documento probatorio para demostrar el uso real y efectivo de su signo.*”

... los argumentos de la titular del signo no resultan suficientes como para contrarrestar la presente acción de cancelación por no uso, al expediente no se aportó prueba que demostrara a este registro el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca, tales como, pero no limitados a, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, incumple los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

*En razón de lo anterior, se concluye que dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca no sea cancelada, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: que no puede postergarse o interrumpirse su uso por un espacio de 5 años precedentes a la fecha en la que se instauró la acción de cancelación y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo.*

El uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial. Por otra parte, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el ingreso de nuevos competidores que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no

*utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) lo procedente es cancelar por no uso la marca ... “**LOBO SAL**”, registro No. **139980**, descrita anteriormente. ...”.*

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos que a la parte que solicita la cancelación le toca demostrar el no uso de la marca, por lo que la resolución del Registro revierte ilegalmente la carga de la prueba. Que el solicitante no está legitimado para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca que nos ocupa. Y finalmente alegó que a la marca solicitada “**LOBOS (diseño)**” no solamente le opusieron de oficio la marca “**LOBO SAL**”, sino también otras marcas, por lo que no solamente es su marca la que impide el registro de la marca solicitada.

CUARTO. 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 otros Signos Distintivos 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 existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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, 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una “**falta de uso**” de la marca, puede producirse la *cancelación* o *caducidad* de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Órgano **a quo**, 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 se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el comercio 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 registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal desde el Voto 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras 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, razón por la cual no resulta válido el agravio del apelante en el sentido de que la carga de la prueba la tiene el solicitante de la cancelación por falta de uso.

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.
...”*

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer, que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como fue analizado, la aquí apelante se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debiendo agregarse además que el titular del signo que nos ocupa en su momento oportuno, pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar el

cumplimiento de los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico, para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).

En virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, registro 139980 (no se presentó ninguna prueba a los autos), esté siendo usada para el producto que protege y distingue en la clase 30 de la nomenclatura internacional, sea: “*sal*”.

Por lo anterior, considera este Tribunal que en el caso que nos ocupa no existe ningún tipo de prueba en el expediente para demostrar el uso de la marca inscrita de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por el órgano a quo, ya que ante tal situación no se demuestra el uso real y efectivo de la marca “**LOBO SAL**” en Costa Rica, propiedad de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**.

En lo que respecta al agravio del apelante en el sentido de que el solicitante de la cancelación por falta de uso que nos ocupa no está legitimado para gestionar dicho procedimiento, es criterio de este Tribunal que sí lo está, ello en virtud de que tiene una solicitud de inscripción pendiente a la cual se le objeto su registro por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, y por ende puede ejercer la defensa de pedir la cancelación por falta de uso de dicha marca de conformidad con lo que establece párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, que indica claramente lo siguiente:

“... 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.”. (el subrayado es nuestro)

Finalmente, en lo que atañe al agravio del apelante de que a la marca “**LOBOS (diseño)**”, propiedad de la gestionante de la cancelación que nos ocupa, no solamente le opusieron de oficio la marca inscrita “**LOBO SAL**” de su propiedad, sino también otras marcas, por lo que no solamente es su marca la que impide el registro, debe este Tribunal aclarar al apelante que dicho agravio no resulta procedente por cuanto, el trámite de inscripción de la marca “**LOBOS (diseño)**”, solicitada por la empresa **K+S CHILE S.A.**, y asimismo su solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**LOBO SAL**”, propiedad de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)** son casos aparte, y cada objeción efectuada a la inscripción del signo “**LOBOS**” con base en otros signos marcarios inscritos, es independiente dentro del marco de calificación para su correspondiente inscripción.

En razón de lo anterior, avala 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 prueba que demuestre el uso del signo en las condiciones anteriormente citadas. Únicamente se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo con prueba idónea que demuestre el real y efectivo uso de la marca de fábrica “**LOBO SAL**” para el producto que protege y distingue en la clase 3° de la nomenclatura internacional, sea: “*sal*”, y aún más que este uso pueda verificarse y demuestre a ciencia cierta que dicho producto se encuentra colocado efectivamente en el comercio costarricense, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala la ley, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio), es decir que dependiendo del producto que identifique exista intensidad en el uso.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 el señor **Alvaro Chain Reyes**, en su condición de gerente general de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:42:40 horas del 16 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma, para que se cancele la marca de fábrica “**LOBO SAL**”, bajo el registro marcario 139980, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*sal*”, propiedad de la **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L. (COONAPROSAL R.L.)**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91

cdfm/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC