



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0383-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 61328 corresponde a la marca de fábrica “SCOPE” (3)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1900-6132803)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1189-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con quince minutos del cinco de diciembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial registral de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, dos segundos del quince de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio del dos mil doce, la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial registral de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicita la cancelación por falta de uso del registro marcario número **61328**, clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a la

marca de fábrica “**SCOPE**” cuyo titular es la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A.**

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas con veinte minutos, doce segundos del diez de agosto del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, le da traslado a la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A.** sobre la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario referido, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, catorce minutos, dos segundos del quince de abril del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de abril del dos mil trece, el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución indicada, siendo que el Registro supra citado, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del treinta de abril del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

1.- Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de fábrica “**SCOPE**”, número de registro 61328, a nombre de la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A.**, desde el 18 de octubre de 1982, vigente hasta el 18 de octubre de 2022, para proteger en clase 3 internacional “productos para la higiene bucal”. (Ver folios 119 y 120).

2.- Que la marca **SCOPE** ha sido utilizada en el comercio en forma efectiva, lo cual se demuestra con las certificaciones de venta del producto y los diferentes medios a través de los cuales la marca ha sido publicitada en el mercado nacional. (Ver Expediente N° 2013-0383-TRA-PI, titulado Legajo de Prueba).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, contra el registro número **61328** referente a la marca de fábrica “**SCOPE**” inscrita el 18 de octubre de 1982, para proteger y distinguir: “productos para higiene bucal”, en clase 3 de la nomenclatura internacional propiedad de la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A.**



Por su parte, la representación de la empresa apelante argumentó en su escrito de apelación lo siguiente: a) Que la prueba aportada por el titular de la marca “SCOPE” es insuficiente para demostrar el uso efectivo del signo, además no se demuestra que los consumidores tienen conocimiento del producto como una marca de Laboratorios Ancla S.A., sumado al hecho que la marca de su representada es una marca notoriamente conocida a nivel internacional. b) Que Laboratorios Ancla S.A. actúa de mala fe al utilizar y registrar el signo “SCOPE”, creado y utilizado con anterioridad por **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, desde el año de 1966**, que por su difusión y excelente calidad ha tenido gran éxito y reconocimiento por parte de los consumidores. Este hecho hace que sea un signo objeto de aprecio para terceros que de mala fe pretenden beneficiarse del buen nombre y del esfuerzo e inversión de su representada. Así, resulta inaceptable e ilegítimo que la compañía Laboratorios Ancla S.A., “casualmente” haya optado entre tantas posibilidades para proteger un enjuague bucal, utilizar el signo “SCOPE”, imitando un concepto idéntico al que ha venido utilizando su representada.

CUARTO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, (...). En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”



Visto 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 valorar. 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.

(...)

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca. (subrayado nuestro)

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 son puestos en el mercado de forma efectiva.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

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 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 el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso 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, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, 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 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.

En el caso que se discute, tenemos que de los elementos probatorios: certificación de ventas del producto enjuague bucal, emitida por el licenciado Edwin A. Arias Rivas, Contador Público Autorizado número 1745, en las que se incluye el detalle de ventas por cliente de enjuague bucal SCOPE, del período comprendido entre el 18 de diciembre del 2007 al 18 de octubre del 2012, orden de compra al Instituto Nacional de Seguros, Así como certificación de venta del producto enjuague bucal SCOPE, extendida por el contador Arias Rivas, que incluye ventas por cliente del producto por el período comprendido del primero del 1º de enero del 2011 al 31 de octubre del 2012, recibo provisional de mercadería Instituto Nacional de Seguros, de fecha 13 de julio del 2011, Factura de Venta número 3079 al Instituto Nacional de



Seguros, y orden de compra del Instituto Nacional de Seguros, certificación de Cotización de compra de medicamentos para el Instituto Nacional de Seguros de fecha 28 de marzo del 2011, certificación Aviso de Adjudicación para adquisición de productos varios por parte del Instituto Nacional de Seguros, de fecha 17 de mayo del 2011 (en la que se adjudica a la empresa Laboratorios Ancla S.A., la oferta N° 11, producto solución antiséptica bucofaríngea), páginas Web debidamente certificadas donde se publicita el producto SCOPE y muestras de enjuague bucal de SCOPE. (Ver Expediente N° 2013-0383-TRA-PI, titulado Legajo de Prueba), aportados por el titular del registro número **61328**, concerniente al signo “**SCOPE**”, que por este procedimiento se solicita cancelar, se comprueba el uso real y efectivo de la misma, dado que ha sido comercializada según la prueba aludida, en el territorio nacional.

De manera tal, que este Tribunal concluye, que el registro marcario supra citado, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 párrafo primero y el artículo 40 de Ley de cita referida, por un lado, el **temporal**, en el sentido, que la marca “**SCOPE**” como se aprecia de la prueba mencionada se comercializó en el mercado cinco años antes, a saber, en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, que la compañía **PROCTER & GAMBLE COMPANY**, presentara la cancelación por falta de uso de la marca “**SCOPE**”, sea, el 13 de julio del 2012, y el requisito **material**, por cuanto se le ha dado un uso real y efectivo.

Respecto a los argumentos expuestos por la representación de la empresa solicitante en el escrito de apelación visible a folios 82 a 91, en cuanto a que la marca SCOPE de su representada es notoria y que la misma goza del derecho de prelación de conformidad con el artículo 4 de la ley indicada anteriormente, no son de recibo, por cuanto debe tenerse presente que lo que se ha instado desde el inicio ha sido una cancelación por falta de uso de una marca, supuesto seguido por los artículos 39 a 42 de la Ley de Marcas. Siendo, que la defensa que plantea la gestionante -notoriedad y uso anterior- de la marca de su representada, son propios de un proceso de nulidad de un registro marcario contenida en el artículo 37 de ese mismo cuerpo legal. De ahí, que el único punto sobre el cual puede dirimir la Administración



Registral, por ser el que, en definitiva, abrió su competencia para conocer de este asunto, es la cancelación por falta de uso, y no una nulidad de registro como lo pretende la recurrente.

De conformidad con las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial registral de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, dos segundos del quince de abril del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, en virtud de que efectivamente la titular de la marca de fábrica “**SCOPE**”, registro número **61328**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, logró demostrar conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, ejercer el uso de la marca en territorio nacional.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial registral de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, dos segundos del



quince de abril del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** contra la marca de fábrica “**SCOPE**”, registro número **61328**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca
TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.91