



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0632-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca TITO**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1999-4979)**

**Colombina S.A., apelante**

**Marcas y otros signos distintivos.**

## ***VOTO N° 1438-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Colombina S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05 horas del 24 de febrero de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 31 de enero de 2008, el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición antes dicha, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 118173, correspondiente a la marca de fábrica **TITO**, inscrita el 20 de enero de 2000, en clase 30 internacional para distinguir cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, sorbetos, caramelos, goma de mascar, helados y golosinas dulces, con fecha de vencimiento 20 de enero de 2010, propiedad de la empresa El Gallito Industrial S.A.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:05 horas del 24 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar las diligencias de cancelación planteadas.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05 horas del 24 de febrero de 2009, la representación de Colombina S.A. apeló la resolución final referida.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver al Registro de la Propiedad Industrial aportar copia de los expedientes de registro de la marca TITO, de solicitud de la marca TITOSAS, y certificación de la marca TITO GALLITO (diseño), la cual ha tenido a la vista y que corre de folios 86 a 110 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de este asunto se tienen por acreditados los registros de las siguientes marcas, todas a nombre de El Gallito Industrial S.A. y en clase 30 de la nomenclatura internacional:



- 1- para distinguir cacao, bombones, chocolates, galletas, confites, goma de mascar, sorbetos, golosinas, inscrita desde el 2 de junio de 1986 y vigente hasta el 2 de junio de 2016. (ver folios 109 y 110).



- 2- para distinguir cacao, confites, chocolates, bombones, galletas, helados, sorbetos, barquillos, golosinas, gomas de mascar, inscrita desde el 8 de mayo de 1992 y vigente hasta el 8 de mayo de 2002. (Prueba adjunta al expediente, folder rotulado Prueba # 1).
- 3- **TITO** para distinguir cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, sorbetos, caramelos, goma de mascar, helados y golosinas dulces, inscrita desde el 20 de enero de 2000 y vigente hasta el 20 de enero de 2010. (Prueba adjunta al expediente, folder rotulado Prueba # 1).



- 4- para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,



helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. (Prueba adjunta al expediente, folder rotulado Prueba # 1).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que la empresa El Gallito Industrial S.A., titular de la marca **TITO** que se pretende cancelar, no comprobó mediante prueba idónea, haya hecho un uso real y efectivo en el mercado nacional de dicho signo marcario, como identificador de los productos para los cuales se inscribió, durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación o la existencia de algún motivo que pudiera justificar su falta de uso.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el **a quo** declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que consideró que se había probado de forma debida el uso de la marca TITO en el mercado nacional. Por su parte, el apelante, en audiencia conferida ante este Tribunal, indicó básicamente que se demostró el uso de otras marcas, pero no de TITO como tal.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE EL USO DE LA MARCA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de cita y lo establecido por este Tribunal en el Voto N° 333-2007, declaró sin lugar la solicitud planteada.

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 penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas, indica expresamente en lo que interesa “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea, el espíritu del legislador a la hora de promulgar



esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, que la marca debe ser usada, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que *“Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”*, con lo que establece un requisito material, *“el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”*, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Esa misma Ley y también dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 39 contempla la cancelación del registro por falta de uso de la marca y establece para ello varios supuestos, en primer orden: a) el no uso, sea ese requisito subjetivo antes indicado, b) que la marca debe ser usada durante un plazo de cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, introduciendo al efecto un requisito temporal. Además, esa cancelación también puede pedirse y aquí la norma dicha indica cuatro presupuestos, *“1. Como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial 2. Una oposición de tercero al registro de la marca. 3. un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. 4. Una acción por infracción de una marca registrada.”*.

En el primer presupuesto, *“como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial”*, esa defensa y su prueba debe interponerse dentro del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas, para que sea resuelta conjuntamente con la solicitud de inscripción de la marca. Pasado ese término, la presentación de esa acción no produce prejudicialidad respecto de otros expedientes en trámite.

Bajo este cuadro fáctico se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular,



licenciataria u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

Habiendo sido establecido, por la normativa antes citada, quién es la persona que debe usar la marca (el titular, el licenciataria u otra persona autorizada), y teniendo claro además, quién es la persona que está obligada a probar el uso de la marca ante un proceso instaurado por no uso (el titular), según los parámetros establecidos por este Tribunal mediante el Voto N° 333-2007, y, de la misma forma, y habiendo sido aclarado por el análisis de la normativa, llevado a cabo en el Voto de cita, en lo referente a la interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?, al indicarse en éste que:

*“...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.”*

Debe proceder este Tribunal a establecer cuales son los parámetros que deben ser tomados en cuenta para tener por acreditado un uso real y efectivo de marcas (requisito material), del que habla la doctrina, para adecuar criterios en relación con nuestra legislación, puntualmente con el artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, que literalmente dice:

**“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.*



*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.*

*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. ”*

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito, el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada, deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. De igual forma, en un mismo sector comercial, pueden existir diferencias apreciables entre los agentes económicos participantes, desigualdades en cuanto a su capacidad económica, e incluso mayor o menor éxito empresarial.

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional,



disposición que es reflejo de la política de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera que ha caracterizado al Estado costarricense en los últimos veinticinco años.

El segundo párrafo, señala la obligación de emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, siendo que dicho uso por parte del titular debe ser un uso que no implique una modificación sustancial del signo que se encuentra registrado.

El registro de las marcas es el principal mecanismo de protección de éstas frente a las posibles copias de los demás empresarios o comerciantes que quieran aprovechar su prestigio o confundir a los posibles consumidores de un determinado producto o servicio. Sin embargo, haber cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho registro no es suficiente para que el mismo se mantenga incólume. El registro de una marca puede ser cancelado cuando, sin motivo justificado, la marca no fuera utilizada, acorde con los parámetros establecidos por la legislación nacional.

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

Para estos casos, a efectos de eliminar uno o alguno de los productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiera usado, deberá considerarse la identidad o similitud de dichos



productos o servicios para su reducción o limitación. Ante estas situaciones, el Registro de la Propiedad Industrial deberá determinar:

- 1.- Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o,
- 2.- Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, se deberá verificar:
  - a.- Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o,
  - b.- Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Como consecuencia de lo anterior, se procederá a la cancelación del registro en los siguientes casos:

- 1.- Si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no esté comprendido en alguno de los supuestos antes mencionados.
- 2.- Si no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

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 N° 333-2007, 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 de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma, 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 pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen lo siguiente:

*“... - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca 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.*

*- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.*

*En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, 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 registrada, 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, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.”*



Vale aquí plantear la siguiente interrogante, a efectos de saber cómo puede irse preconstituyendo prueba del uso de una marca, ¿Qué información básica debe tener una compañía con respecto a sus marcas? El titular de una marca, sea persona física o jurídica, debe llevar un archivo histórico de la marca que contenga de manera cronológica y con información y documentos fechados, al menos y en lo que sea compatible, los antecedentes en la creación de la marca, tales como el contrato de diseño de marcas si este fue encargado a un tercero, el documento de cesión de derechos del autor de tal diseño, así como los reportes de búsqueda de antecedentes marcarios, las copias de las actas de Juntas Directivas o Asambleas en las cuales se toman decisiones sobre tales marcas. De igual forma el interesado debe conservar las copias de la solicitud y demás memoriales que se presentan ante el Registro de la Propiedad Industrial para el registro de la marca y la resolución o resoluciones por medio de las cuales se concede el registro. los documentos relativos a inversión en la publicidad y posicionamiento del producto o servicio de la marca de que se trata, listas de clientes, facturas de venta que incluyan el nombre de la marca y no la simple referencia, y todos los contratos y acuerdos en los cuales la marca sea objeto de cesión de derechos o cualquier otra forma de disposición, tales como franquicias, licencias de uso, autorizaciones y alianzas estratégicas. Finalmente se recomienda que toda marca tenga un manual de uso institucional y en el archivo debe dejarse constancia del mismo y de sus modificaciones.

En el artículo “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, *Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, elaborado por el señor Ricardo Metke Méndez*, se establece que:

*“...La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que*



*surge el verdadero concepto de marca. Las funciones que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser sólo se cumplen en la realidad del mercado mediante su uso. Por otra parte, la existencia de una marca registrada impide el acceso al registro de otros signos iguales o similares, prohibición que sólo se justifica en la medida en que exista un interés real del titular de explotar la marca y se cumpla la función económica que se persigue con ella. También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de otras nuevas. [...]*

*Elena de la Fuente afirma lo siguiente: “La mayoría de las leyes de marcas imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan (...)” **Elena de la Fuente García, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, Barcelona, 1999, p. 20.**”*

En cuanto a la noción legal de uso de la marca, en el supracitado artículo se establece que:

*“...El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De allí que la carga que se le impone a su titular tienda a ser más exigente en las legislaciones modernas. En este sentido, se podría afirmar que no todo uso de la marca es suficiente para satisfacer la obligación legal. Se trata de un uso calificado.*

*El profesor Fernández-Nóvoa se expresa sobre el particular en los siguientes términos:*

*Aunque las diferentes versiones de la Directiva comunitaria 89/104 y las leyes paralelas de los Estados de la Unión Europea utilizan en este punto expresiones que no son literalmente coincidentes, es innegable que a través de tales expresiones se quiere de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Con este fin se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. Este propósito de reforzar el uso obligatorio de la marca es en cierto modo todavía más patente en el texto del apartado 1 del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, que impone al titular de la marca registrada la carga de un uso efectivo y real. El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se*



*pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso. Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons, /Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.*

*El artículo 166 de la Decisión 486 se encuentra en línea con esa tendencia y señala pautas claras sobre el uso que debe entenderse relevante para efectos de satisfacer la carga legal. Dispone sobre el particular:*

*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.*

*Del texto de la norma se desprenden los siguientes requisitos que debe cumplir el uso válido de la marca.*

*a. Los productos o los servicios que se distinguen con la marca deben circular y estar disponibles en el mercado, lo que supone que respecto de los mismos pueden realizarse actos de comercio (oferta, distribución, venta, prestación del servicio). A contrario sensu puede entonces entenderse que el uso interno que haga la empresa de la marca o en un ámbito privado es irrelevante. Asimismo se puede sostener que el simple uso de la marca en publicidad, que no esté acompañado de una oferta real en el mercado de los productos o servicios, es igualmente irrelevante. Conviene precisar que la forma de usar la marca varía según se trate de productos o servicios. Lo importante es que el consumidor tenga la posibilidad de identificar en el mercado el producto o servicio mediante la marca de que se trate. El uso de la marca de producto, en sentido estricto, tiene lugar cuando esta se aplica o se estampa al producto y este circula en el mercado. En cuanto a las marcas de servicios, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles, el uso de la marca siempre se hace de manera referencial en el momento en que se ofrece o se presta el servicio respectivo.*

*b. Los productos o servicios deben comercializarse en ciertos volúmenes y cantidades, de manera tal que si no se cumple con determinados parámetros cuantitativos, tal uso sería insuficiente y no satisfaría la carga legal. Como la norma no puede fijar cantidades concretas o cifras absolutas, remite a lo que debe considerarse como normal en el ramo de negocios de que se trate. Los tribunales y las autoridades administrativas*



*deberán fijar, en cada caso concreto, el número de unidades que se considera suficiente para cumplir con la carga legal del uso, atendiendo la naturaleza del producto o servicio y otros factores que permitan determinar la cantidad que normalmente corresponde.*

*c. La norma, también alude a otro aspecto que el tribunal o el examinador debe tener en cuenta para calificar la validez del uso: el modo y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización. Por tales conceptos entendemos las diferentes maneras o formas que la empresa utiliza para colocar sus productos o prestar sus servicios. Así, por ejemplo, los productos se pueden comercializar a gran escala a través de supermercados o en cantidades pequeñas que surtan tiendas especializadas; puede también tratarse de la venta de materias primas a fabricantes; ventas por catálogos o puerta a puerta. En el caso de servicios, su prestación también se efectúa de las más diversas maneras: piénsese por ejemplo en las agencias de publicidad, en las empresas de transporte, en restaurantes o en salas de belleza. Las diferentes modalidades de comercialización supone igualmente formas diferentes de usar la marca, que se deben reputar válidas en la medida en que correspondan a las que utiliza normalmente el empresario para situar en el mercado sus productos o prestar sus servicios. Una función de los tribunales y de las autoridades administrativas es concretar los criterios legales a que se ha hecho referencia en las diferentes situaciones que puedan presentarse cuando se cuestione el uso que ha hecho el titular. El TJCA, por vía de la interpretación prejudicial, se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el alcance de la disposición que venimos comentando en los términos que procederemos a transcribir. En sentencia de 28 de septiembre de 2005, Proceso 111-IP-2005, caso marca TWIST, anotó:*

*(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad de hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.*

*(...)*

*Las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la*



*jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se ha efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que su número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.*

*En sentencia de 13 de septiembre de 2006, Proceso 112-IP-2006, caso marca JEAN MARIE FARINA, anotó:*

*El artículo anterior contiene además unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:*

*a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional competente y el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real de la marca.*

*b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo por ejemplo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que los comercializados para sectores especializados.*

*El INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), la oficina nacional competente del Perú, se ha pronunciado recientemente sobre el alcance del artículo 165 de la Decisión 486, mediante una decisión que tiene la virtud de concretar los criterios generales que ha señalado el TJCA en un caso particular, referido a un renglón específico de productos, teniendo en cuenta las características de la empresa que los produce y su participación en el mercado del país.*



*La sociedad titular en el Perú del registro de la marca FAMILIA en la clase 16, en un proceso de cancelación por no uso de la marca, demostró que había usado la marca en relación con papel higiénico y servilletas, productos comprendidos en esta clase. Los volúmenes de venta que se lograron acreditar en el proceso corresponden a una participación de 0,06% y 0,02%, respectivamente, del mercado peruano de dichos productos. INDECOPI, Resolución 6265-2007/OSD de 16 de abril de 2007.*

*El INDECOPI acogió un informe técnico de la Gerencia de Estudios Económicos de la misma entidad y consideró que tal uso no satisfacía el requerimiento legal. Señaló que para determinar si los productos identificados con la marca objeto de la cancelación han sido introducidos y comercializados en el tráfico mercantil, en las cantidades y del modo que por lo general corresponde, se deben aplicar los siguientes criterios:*

*a. La variable de la participación en el mercado, que está representada por la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.*

*b. La mezcla de los siguientes factores: el tipo de producto, la estructura de precios, los sistemas de distribución y actividades promocionales.*

*En el caso bajo examen se considera que la participación de menos de una milésima parte en el mercado del papel higiénico o de menos de tres milésimas en el caso de las servilletas de papel no es un uso efectivo de la marca, si se tiene en cuenta el tipo de producto (de consumo masivo), su precio (de bajo costo) y la empresa que lo provee (que controla el 42% del mercado del papel).*

*Uno de los temas cardinales de la figura que se estudia lo constituye ciertamente la definición legal del uso válido de la marca, porque en últimas de ello depende la eficacia de la institución. Además, con miras a precisar su contenido en relación con diferentes situaciones, se requiere de las interpretaciones de los tribunales y de las autoridades administrativas. Por ello la decisión del INDECOPI es de particular importancia, pues tiene la virtud de puntualizar los supuestos de hecho de la norma en relación con productos que pueden considerarse de consumo masivo y de bajo costo. Cabe resaltar dos aspectos. El primero es el criterio riguroso con el que el juzgador debe apreciar el cumplimiento de la carga de uso de la marca, lo que está en consonancia con el espíritu de la norma; el segundo, los factores que entran en juego para calificar como normal el uso comercial de la marca y que comprenden los siguientes extremos: La naturaleza del producto (en este caso un producto de consumo masivo y de bajo precio), las características de la empresa (una empresa que controla el 42% del mercado de papel), la participación en el mercado comparada con la participación de las otras marcas en el mercado (las ventas de papel higiénico con la*



*marca objeto de cancelación representan menos de una milésima parte del mercado y la de servilletas menos de tres milésimas) y el modo de comercialización, que comprende las estrategias de mercadeo usuales, atendiendo el tipo de producto, los precios, los canales de distribución y las actividades de promoción.*

*De lo anterior se concluye que para valorar de forma adecuada si una empresa ha utilizado comercialmente una marca como normalmente corresponde deben tenerse en cuenta dos tipos de elementos: un elemento objetivo, que se refiere exclusivamente al factor cuantitativo: el producto identificado con la marca ha debido estar disponible en el mercado y ha debido ser objeto de transacciones comerciales en ciertas cantidades y volúmenes mínimos, y un elemento subjetivo, que permitirá determinar en cada caso concreto esas cantidades mínimas y que está constituido por diversos factores: el tipo de producto, su precio, el tamaño de la empresa y las modalidades de comercialización que hacen referencia a circunstancias tales como destinatarios de los productos, sistemas de distribución y estrategias de mercado.*

*Al conjugar todos esos factores el INDECOPI llega a una conclusión que en un caso particular y concreto consulta la realidad del mercado. Una empresa que participa de una manera importante en el sector pertinente debe efectuar ventas con la marca de que se trate en cantidades que sean congruentes con tal condición, en la medida en que no existan circunstancias o estrategias especiales que justifiquen una conducta distinta.*

*Con base en los anteriores factores se podrá determinar si existe un uso efectivo de la marca y un interés real en su explotación económica, que en últimas es lo que se persigue con la carga del uso de la marca en nuestro régimen.*

*Como conclusión puede afirmarse que el artículo 165 de la Decisión 486 exige un uso calificado para considerar cumplida la carga del titular de la marca registrada. Las pautas que señala la norma permiten determinar en cada caso concreto si el uso de la marca es relevante. Según la definición legal, el uso debe ser real, en el sentido que se exige que los productos o servicios deben circular en el mercado. Esto quiere decir que el uso en publicidad, sin que se acompañe de una oferta real en el mercado, no califica como un uso válido para entender cumplida la obligación legal. Mediante una fórmula general que se plasma “en la cantidad y del modo que normalmente corresponde”, el legislador le permite al examinador calificar la validez del uso, teniendo en cuenta dos factores: la naturaleza del producto o del servicio y el tamaño de la empresa. Ello es acorde con la doctrina y la jurisprudencia del TJCA, como se ha dejado analizado en este escrito.*

*Al respecto, el profesor Fernández-Nóvoa sostiene:*

*La dimensión de la empresa titular de la marca es el segundo factor que deberá tenerse en cuenta al enjuiciar la cifra de ventas de los productos identificados*



*por la marca. Este segundo factor se mencionaba expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley de 4 de septiembre de 1967 que implantó en el ordenamiento alemán el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Y este segundo factor es consecuentemente invocado por la doctrina alemana, la cual sostiene que no puede exigirse la misma cifra de ventas a la empresa de grandes dimensiones que a la empresa de dimensión media o pequeña. A este respecto subraya que, por disponer de abundantes medios financieros, las grandes empresas alcanzan con relativa facilidad una cifra de ventas que sólo con grandes esfuerzos podrían obtener las medianas o pequeñas empresas. Por esta suerte, una misma cifra de ventas de un artículo de marca puede resultar suficiente para una empresa mediana e insuficiente para una gran empresa (...). Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 585.*

*La decisión del INDECOPI a que se ha hecho referencia plasma el anterior criterio y se remite a un factor que demuestra de manera incuestionable el tamaño de la empresa en relación con el producto de que se trate; su participación en el mercado del producto que se identifica con la marca, entendida como la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.”*

A modo de conclusión en el artículo de cita, se establece que:

- “1. El régimen de la Decisión 486, al igual que las legislaciones modernas sobre la materia, impone al titular del registro la carga de usar la marca como condición para conservar el derecho de uso exclusivo sobre la misma.*
- 2. El uso que se considera válido para satisfacer la carga establecida por la ley es calificado y tiene que cumplir ciertos parámetros cuantitativos, que se fijarán por las autoridades caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y el tamaño de la empresa.*
- 3. El titular está exonerado de esta obligación cuando exista un motivo justificado que le haya impedido usar la marca, en particular la fuerza mayor o el caso fortuito. En todo caso, no debe mediar culpa del titular registral y debe tratarse de un hecho extraño.*
- 4. La acción de cancelación por no uso puede proponerse por cualquier persona interesada, interés que está representado en obtener el registro y usar la marca que se pretende cancelar o en eliminar un obstáculo para registrar una marca semejante a la registrada y no usada.*
- 5. La cancelación puede ser total o parcial, esta última referida a los productos respecto de los cuales no haya sido usada la marca, independientemente del hecho de que tengan conexión competitiva con aquellos que se han identificado con la marca.”*



De todo lo anteriormente expuesto, concluye este Tribunal que nuestra legislación, en concreto el artículo 40 de nuestra Ley de Marcas, fue inspirado bajo el mismo espíritu de las legislaciones comparadas, en donde el uso de una marca registrada es obligatorio y éste debe establecerse acorde con todos los parámetros anteriormente señalados, par cada caso en concreto.

Dentro de este mismo orden de ideas, en nuestro ordenamiento, por obligación legal, sabemos que la marca tiene que ser utilizada para evitar su cancelación (caducidad); sin embargo, si debe tenerse claro que no es necesario que se esté utilizando durante todo el período de no uso que señala la ley. Ello es porque la norma nacional no exige que se demuestre el uso de la marca de una manera continua durante los cinco años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por falta de uso, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el cual deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca y en la forma e intensidad necesarias.

Cabe agregar de forma concluyente, que toda prueba o documento que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca; esto es, dentro de los cinco años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

Por otra parte, y en lo que concierne a que el uso de la marca debe considerarse “**real y efectivo**”, entendiéndose como tal que debe ser un uso “auténtico”, “propio” y “continuado”, y además deberá haberse efectuado con cierta "intensidad". Debe comprenderse, que el uso de una marca, en aplicación de tales preceptos, dependerá de las circunstancias concretas tanto del propio signo, incluido el tipo de productos y/o servicios por él designado, como de la propia valoración del uso efectuado. A manera de ejemplo, podemos traer a acotación la venta de un vehículo de lujo, (pongamos un "Rolls Royce"), tendrá una intensidad menor debido a un número relativamente escaso de unidades vendidas con respecto a otros vehículos, sin embargo, se entiende con tal acto, un uso real y efectivo.



Tenemos entonces, que el uso apropiado de las marcas comerciales es crucial, en cualquier campaña para adquirir, registrar o para conservarlas. Su uso adecuado preserva la habilidad de una marca para identificar el origen del producto o servicio, e incrementa el potencial de la marca comercial para que la calidad del producto sea asociada con la marca. El uso propicio minimiza la probabilidad de que una marca llegue a ser genérica, o abandonada sin intención, por su propietario legal.

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto. Naturalmente cabe que las marcas puedan aplicarse a productos promocionales, pero en este caso así deben figurar registradas para apreciar si existe un uso real y efectivo, pues de otro modo no compararíamos la marca con el producto para el que está registrada, sino en relación a otros productos o servicios. Dicho de otro modo, el uso se refiere a los productos objeto de registro, no a otros, y cualquier actividad promocional debe encaminarse a su venta. Ni la marca se ha registrado para productos promocionales, ni los obsequios de los productos para los que figura registrada constituyen un uso real y efectivo, sea cual sea la finalidad del obsequio, al margen del carácter esporádico que tienen dichos obsequios. Como es obvio, la mera titularidad registral, originaria o derivativa, no constituye uso alguno de la marca.

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para



el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo.

Como se ha dicho repetidamente, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Si el titular de la marca no prueba un uso efectivo, regular y constante atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios que distingue la marca materia de cancelación, ésta será cancelada.

Si la marca es cancelada, la persona que solicita la cancelación tendrá derecho preferente al registro respectivo. Este derecho puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, haciendo una interpretación extensiva del artículo 39 de la Ley de Marcas, y queda sin establecerse en nuestra legislación la existencia de un plazo posterior a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa, para poder invocar ese derecho preferente, al que antes se hizo alusión.

**SEXTO. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS.** Teniendo en cuenta el tema de la carga de la prueba tal y como fue explicado en el considerando anterior, y al apreciar la prueba que fue aportada por la empresa El Gallito Industrial S.A. para comprobar el uso de la marca TITO, que conforman las pruebas adjuntas al expediente numeradas de la 1 a la 9, tenemos que la mayoría de este Tribunal no concuerda con la conclusión a la que arribó el **a quo**, puesto que considera que de ellas no se puede derivar el uso de la marca.

**PRUEBA # 1:** Consiste en las certificaciones administrativas del registro de las marcas descritas en el considerando segundo de hechos probados, de ellas no se puede derivar el uso de la marca TITO.



PRUEBA # 2: Consiste en certificación administrativa del trámite bajo estudio, de ella no se puede derivar el uso de la marca TITO.

PRUEBA # 3: Consiste en la certificación notarial de una serie de documentos relacionados a pedidos, trámite de órdenes y facturación referidas a la comercialización de, entre otros, producto identificado en todos los casos como TITO ROCKET, pero en ningún momento se utiliza la marca TITO como identificadora de alguno de los productos contenidos en dicha documentación.

PRUEBA # 4: Consiste en fotografías de actividades en donde participa el personaje identificado como Tito Gallito; de la existencia y aparición pública de dicho personaje no se puede derivar válidamente el uso de la marca TITO en el mercado para distinguir cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, sorbetos, caramelos, goma de mascar, helados y golosinas dulces.

PRUEBA # 5: Consiste en un embalaje tipo caja de cartón utilizado, según él mismo señala, para empacar confites y chocolates surtidos, en donde se utiliza como identificadores los signos



y

pero no se usa el signo TITO en él.

PRUEBA # 6: Consiste en un embalaje tipo bolsa de polietileno transparente, que contiene chocolates redondos envueltos de forma en que semejan balones utilizados en distintos deportes,



y marcado como , sin que se utilice en dicho empaque la marca TITO tal y como está registrada.

PRUEBA # 7: Consiste en un embalaje tipo caja de cartón, utilizado según él mismo indica para empacar chocolate con leche y caramelo crocante, identificado como



, sin que se utilice en dicho empaque la marca TITO tal y como está registrada.

PRUEBA # 8: Consiste en dos embalajes tipo caja de cartón que contienen chocolates surtidos, éstas cubiertas a su vez por un papel que las envuelve y las identifica como un producto promocional para celebrar el día del niño, y que se identifican como



, sin que se utilice en dichos empaques a la marca TITO tal y como está inscrita.

PRUEBA # 9: Consiste en un documento intitulado “Manual de uso de marca”, el cual se refiere según el mismo indica, a “El logo marca de Tito Gallito<sup>®</sup>, va en relación al logo utilizado para la marca Gallito<sup>®</sup>. Dicho personaje, refleja la simpatía de nuestros productos, siendo así Tito Gallito<sup>®</sup> un ícono representativo de la marca.”, representando a la marca a



utilizar como , sin que en ninguna parte del documento se hable del uso de la marca TITO tal y como está registrada.

Entonces, tal y como argumenta el apelante, no se demuestra de tal prueba el uso de la marca TITO tal y como se encuentra registrada y para los productos que indica. A lo sumo de la



prueba aportada se puede comprobar el uso de la marca  registro



número 139727, o de la marca , pero no de TITO. Incluso vemos como el manual de uso de la marca nos habla del uso de la marca como TITO GALLITO, y en él se



hace referencia al signo .

Tal y como lo explica la representación de la empresa El Gallito Industrial S.A., las marcas evolucionan para adaptarse al cambio de los tiempos y modernizarse, presentándose como más atractivas para el consumidor. Así se denota de los registros referidos al personaje Tito Gallito,



en donde vemos como los registros más antiguos están conformados por figuras más sencillas y los más nuevos por dibujos más elaborados, coloridos y modernos. Pero dicha modernización generalmente implica a nivel de mercado que los signos más antiguos o primigenios caigan en desuso frente a los nuevos. Si bien la empresa El Gallito Industrial S.A. en algún momento denotó interés en el uso del signo TITO, denominativo, para distinguir cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, sorbetos, caramelos, goma de mascar, helados y golosinas dulces, ya que lo registró, de la prueba aportada no se puede derivar que efectivamente esté siendo utilizado en el mercado para todos o algunos de los productos para los cuales fue registrada. No se demuestra el requisito material, sea el uso real y efectivo tal como la marca fue inscrita, que está totalmente ausente según la prueba constante en el expediente y que fue objeto de análisis. Y se crearía una distorsión en el mercado si se le prohíbe a un agente económico registrar una marca en la que está interesado basándose en el registro de una marca que no está siendo efectivamente utilizada tal y como fue registrada, por lo que la mayoría de este Tribunal debe validar la defensa utilizada por la empresa Colombina S.A.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa Colombina S.A. en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para ordenar en cambio la cancelación por falta de uso del asiento del registro marcario número 118173, inscrito en la clase 30 de la nomenclatura internacional, de la marca **TITO**, perteneciente a la empresa El Gallito Industrial S.A.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación formulado por el señor Luis Fernando Asís Royo, representando a la empresa Colombina S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se proceda a la cancelación del registro marcario número 118173, inscrito en la clase 30 de la nomenclatura internacional de la marca **TITO**, perteneciente a la empresa El Gallito Industrial S.A. Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Adolfo Durán Abarca salvan su voto. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



### **VOTO SALVADO DE LOS JUECES ALVARADO VALVERDE Y DURAN ABARCA**

Los suscritos Jueces discrepamos de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

En materia marcaria de acuerdo al artículo 2 que establece la definición de lo que debe ser considerado marca:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...”

Debe tomarse en cuenta –y de manera objetiva- **la efectividad** con la que un signo distintivo – incluso con exclusión de su inscripción- puede incorporarse en la mente de los consumidores para la identificación de un determinado producto.

En el caso concreto, el criterio de mayoría al momento del análisis de la prueba aportada por el titular para demostrar el uso de la **figura del GALLO TITO** en el mercado costarricense, termina castigando el no uso en la forma que la misma ha sido exactamente inscrita. Sin embargo, en nuestro criterio, el uso del signo si quedó acreditado, como se desprende del conjunto de la prueba, tanto respecto de los empaques presentados, las facturas y órdenes de compra que fueron valorados por el a-quo, como de los signos distintivos inscritos, así como del conocimiento que de tal personaje “**TITO GALLITO**” tiene el consumidor lo cual se debe tener **como un hecho notorio** de acuerdo al artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública que

“...1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de decidir únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los tiene por ciertos.



**2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso si son hechos públicos o notorios** o si constan de sus archivos como son alegados por las partes...” (lo resaltado no es del original)

Así las cosas, la cancelación de las marcas solicitadas, dejaría la puerta abierta para colocar en el mercado otros signos similares, -es por ello que evidentemente se solicita la cancelación de las inscritas-, y ante tal posibilidad de confusión, y dada la notoriedad del personaje TITO GALLITO, es que consideramos que deben mantenerse –en este caso- la titularidad de las marcas aludidas, no sólo en protección del titular de las mismas, sino como protección de los consumidores.

Por estas razones, debe ser rechazado el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad Inmueble de las 09:05 horas del 24 de febrero de 2009, confirmándose la misma, y teniéndose por agotada la vía administrativa.

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Cancelación de registro por falta de uso de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**