

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0608-TRA-P**

**Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 151845 de la marca de comercio “G GRIVAL (diseño)”**

**COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICAS S.A. (COLCERÁMICA S.A.). Apelante  
Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 84766)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**


***VOTO N° 154-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del diez de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICAS S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del dieciocho de junio del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro número **151845**, correspondiente a la

marca de comercio  , en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, especialmente grifería”, propiedad de la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DESOPROC, S.A. DE C.V. (DESOPROC, S.A. DE C.V.))**

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las catorce horas, veintitrés minutos, treinta y ocho segundos del veinte de junio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le da traslado a la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DESOPROC, S.A. DE C.V.)**, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

**TERCERO.** Por resolución final dictada a las trece horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del dos de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “I) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro de la marca “G GRIVAL (diseño)”, registro No. 151845, inscrita el 15 de abril del 2005 y con vencimiento el 15 de abril del 2015, en clase 11 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, especialmente grifería”, propiedad de la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (DESOPROC, S.A. DE C.V.)**, la cual en este acto se cancela [...]”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil catorce, el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** , en la representación de la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN**

**PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DESOPROC, S.A. DE C.V.),** interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución de las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de julio del dos mil catorce, resuelve: “I. Declarar con lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el señor URI WEINSTOK MENDELEWICZ, en su calidad de Apoderado Especial de DESOPROC, S.A. DE C.V., contra la resolución de las 13:04:36 del 2 de abril del 2014. II. Se declarar SIN LUGAR la solicitud de cancelación por falta de uso seguida en el presente expediente, contra el signo G GRIVAL (DISEÑO), registro 151845 [...]”

**QUINTO.** La licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.),** interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución dictada a las **13:54:09 del 14 de mayo de 2014,** siendo, que el Registro referido, mediante resolución de las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de julio del dos mil catorce, resolvió: “[...] la resolución que se recurre según el escrito, es la de las 13:54:09 horas del 14 de mayo del 2014, misma que no corresponde con la última resolución del presente expediente sea la de las 08:56:32 horas del 18 de junio del 2014 [...] con la finalidad de evitar cualquier indefensión y por presentarse el recurso dentro del plazo de ley correspondiente se interpreta que la resolución recurrida corresponde a la emitida por esta instancia a las 08:56:32 horas del 18 de junio del 2014”. “[...] y siendo que el recurso de apelación y nulidad concomitante se recibió el día 03 de julio del 2014, se procede a admitirlo ante el Tribunal Registral Administrativo [...]”, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.


**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado: Que la marca de comercio “**G GRIVAL (diseño)**”, registro No. 151845, en clase 11 de la Clasificación Internacional, ha sido usada en el territorio nacional por una compañía autorizada por el titular de la marca inscrita, de forma continua, desde varios años antes de la fecha de inicio de la acción de cancelación.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se ha demostrado que la marca “**G GRIVAL (diseño)**” no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de la empresa **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, contra el registro número **151845**,

correspondiente a la marca de comercio  la cual protege y distingue: “aparatos de alumbrado, calefacción, de producción de vapor de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, especialmente grifería”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DESOPROC S.A. DE C.V.)**, por considerar, que el titular de ese registro no logró demostrar con prueba contundente y objetiva el uso real y efectivo de su marca o que persona autorizada la haya usado, por un espacio de cinco años precedente a la fecha en que se instauró la acción de cancelación de dicha marca.

La representante de la empresa titular de la marca, inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de revocatoria y de apelación, presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil catorce, argumentando que la marca cuya cancelación se solicita ha estado en uso, por lo que no procede su cancelación. Consta en el expediente prueba contundente que demuestra que la marca que se pretende cancelar ha estado en uso en Costa Rica, pues las facturas presentadas (anteriores al 5 de marzo del 2013) demuestran ventas superiores a 66.213.810,00.

Indica que la norma requiere que la marca registrada se encuentre en uso en el comercio sin que deba ser única y exclusivamente por su titular. Este criterio es compartido por el Tribunal Registral Administrativo al manifestar (citando jurisprudencia comparada) que también admite el uso de la marca por un tercero. Así, lo importante es que el producto esté en uso en el mercado, independientemente de si tal uso es directamente por el titular de la marca. De ahí que no procede invalidar las pruebas de declaraciones juradas aportadas solamente porque no se indica la relación entre la persona que rinde la declaración y el titular de la marca, ya que lo que debemos considerar –como vimos- es el uso de la marca en el mercado, lo cual demostró claramente su representada.

Señala, que adicionalmente existe toda una serie de figuras válidas por la legislación mercantil por las cuales una persona o empresa podría utilizar una marca de un tercero sin contar con una licencia. A modo de ejemplo es posible ser distribuidor, representante, agente y/o vendedor de una marca sin tener ningún contrato escrito ni estar inscrito en el registro.

Aduce, que el uso de la marca por parte de terceros es válido para estos efectos, no omitimos mencionar que las empresas GRIVAL S.A. y DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (DESOPROV, S.A. DE C.V.), son sociedades relacionadas que forman parte del mismo grupo de interés económico. Una de ellas es la encargada de operar en El Salvador (DESOPROC, S.A. DE C.V.) mientras que la otra GRIVAL S.A.), opera en Guatemala. No obstante, ambas empresas, comparten el giro,

representantes legales y dueños del capital social (Ver anexo 2 el cual corresponde a la Certificación de Capital de ambas empresas).

Además, menciona que el 12 diciembre del 2012, ambas empresas (representadas por la misma persona) inscribieron un contrato de cesión en virtud del cual, la marca G GRIVAL, registro número 151845, pasa a ser propiedad de GRIVAL S.A. (Ver anexo 3 el cual corresponde a la copia del contrato suscrito). Si bien este contrato no ha sido presentado ante este registro y no ha sido inscrito, si tienen efecto entre las partes y evidencia que GRIVAL S.A. cuenta con la debida autorización para utilizar la marca en cuestión.

Manifiesta, que la declaración del señor Jorge Alberto Chacón Ferrero es prueba admisible y suficiente. El es el encargado comercial de la marca en Costa Rica, teniendo a su cargo la promoción de ventas, aún cuando no es el distribuidor de la marca, su labor consiste en promover la marca en Costa Rica, manejar la relación con los clientes, etc. Pero la distribución, facturación y envío de la mercadería lo realiza directamente la empresa GRIVAL S.A.

Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar declarar sin lugar la solicitud de cancelación presentada por la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. (COLCERÁMICA), en caso de no acoger la revocatoria, requiere se eleve el caso al Tribunal Registral Administrativo.

En razón de los alegatos presentados por la empresa recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, treinta dos segundos del dieciocho de junio del dos mil catorce, declara con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el señor **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su calidad de apoderado especial de la de la empresa **DESOPROC, S.A. DE C.V.** y consecuentemente, declara sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso seguida contra el signo **G GRIVAL (diseño)**, registro número **151845**. Por su parte, la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en representación de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA, S.A.**

(COLCERÁMICA S.A.), interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del dieciocho de junio del dos mil catorce, siendo, que el Registro referido, mediante resolución de las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del dieciséis de julio del dos mil catorce, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante ante este Tribunal, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia de Alzada.

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

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas, el cual resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

**“Artículo 40.- Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. [...]

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.” (el subrayado es 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 penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el titular de una marca está obligado a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque 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, párrafo primero de la Ley de Marcas, que en lo conducente establece: [...] el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca.”

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita el **15 de abril del 2005** (Ver folio 343), a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea, para el **5 de junio del 2013**, han transcurrido sobradamente los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando es viable la solicitud de cancelación. Ahora bien, tomando como base la presentación de la solicitud de cancelación y según las reglas antes transcritas, el titular de la marca, deberá demostrar su uso en el período



comprendido entre los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, por lo que para el caso que nos ocupa, entre los períodos comprendidos del 2008 al 5 de marzo del 2013 o bien, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, sea, a partir del 5 de marzo del 2013, dado que la cancelación se presentó el 5 de junio del 2013.

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 presente asunto, la representación de la empresa recurrente **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. “COLCERÁMICA S.A.”**, basa su inconformidad en que el “uso de la marca” del signo distintivo “G GRIVAL” no se cumple, porque la

compañía GRIVAL, quien es la actual titular de la marca, no ha puesto los productos en el mercado con esa marca en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. Partiendo de este alegato, y tomando en consideración lo indicado líneas atrás, debemos tener presente el artículo 39, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece: “[...] el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación”, ello en concordancia con el artículo 40, párrafo primero, de esa misma ley, que indica: “[...] 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.”, y especialmente, tomando en cuenta el párrafo final del artículo 40 citado, que indica: 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.” (el subrayado es nuestro)

Así las cosas, y siendo que el punto medular del recurso de apelación se centra en que la empresa **GRIVAL, S.A.**, actual titular registral de la marca de comercio **“G GRIVAL (diseño)”**, no ha cumplido con poner sus productos en el mercado identificados con esa marca, lo que corresponde a esta Instancia de Alzada es valorar a través de la documentación que consta en el expediente, si la marca a cancelar **“G GRIVAL (diseño)”**, registro número **151845**, ha sido usada o no en el mercado costarricense, ello de conformidad con el artículo 39 de la ley citada, partiendo, que la solicitud de cancelación fue presentada por la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, el 5 de junio del 2013.

En el caso, tenemos como elementos probatorios, copias de las facturas comerciales, del 13 de junio del 2008, 1 de octubre del 2008, y 2 de octubre del 2008, visible a folios 47 a 49 del expediente, del 30 de enero del 2009, 29 de abril del 2009, 15 de junio del 2009, 26 de octubre del 2009, 27 de enero del 2010, 30 de marzo del 2010, 30 de marzo del 2010, 12 de julio de

2010, 15 de enero del 2011, 25 de marzo del 2011, todas visible a folios 47 a 49, 103, y 110 a 118 del expediente, emitidas por la empresa **DESOPROC DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (DESOPROC S.A. DE C.V.)**, empresa salvadoreña, a favor de las empresas costarricenses **MATEX, S.A. de C.V.**, e **IMPORTADORA AMÉRICA, S.A.**, lo que demuestra un uso continuo de la marca en Costa Rica durante ese período.

Son visibles también en el expediente, copias certificadas de las facturas del 22 de marzo del 2012, 24 de julio del 2012, 29 de julio del 2011, 30 de octubre del 2012, 30 de octubre del 2012, 15 de octubre del 2012, 16 de octubre del 2012, 7 de noviembre del 2012, 14 de enero del 2013, 14 de enero del 2013, 4 de marzo del 2013, 4 de marzo del 2013, 7 de febrero del 2013, emitidas por la empresa **GRIVAL S.A.**, empresa de Guatemala, a favor de las empresas costarricenses **MATEX, S.A. DE C.V.**, **INDUDI, S.A.**, **UNIDOS MAYOREO, S.A.** (Ver folios 254 a 264, 266 a 269 y 272 correspondiente a certificaciones notariales números cuarenta y siete y cuarenta y ocho de dos mil catorce, expedidas por la notoria pública Karla Villalobos Wong), lo que demuestra que ese uso se consolidó a partir del 22 de marzo de 2012 a favor de Grival S.A. Esta empresa, según manifestaciones reiteradas de **DESOPROC DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (DESOPROC S.A. DE C.V.)**, de Colombia, antigua titular de la marca, hacía un uso autorizado.

Además, consta carta de porte conocimiento de embarque terrestre de 9 de febrero del 2013, mediante la cual la empresa **GRIVAL, S.A.**, remite a la empresa **MATEX, S.A. DE C.V.**, de Costa Rica, grifería (Ver folio 245, correspondiente a certificación notarial número cuarenta y seis, expedida por la notaria pública Karla Villalobos Wong).

Estos documentos probatorios son aportados por la empresa **DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, quien, como se ha dicho, a la fecha en que presenta dicha prueba sea, el **4 de octubre del 2013**, y **10 de enero del 2014**, era la titular registral de la marca de comercio “G

**GRIVAL (diseño)**”, demostrando mediante esas facturas y carta de porte de conocimiento de embarque, que el signo mencionado ha sido comercializado en el territorio nacional a través de las empresas: Matex S.A. de C.V., Importadora América, S.A., Idudi S.A., Unidos Mayoreo, S.A, durante los períodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 4 de marzo del 2013.

En virtud de lo señalado anteriormente, es importante destacar que lleva razón la titular del signo cuya cancelación se ha solicitado, cuando menciona que la empresa GRIVAL, S.A. ha sido autorizada por ella para usar la marca “**G GRIVAL (diseño)**”, y es la actual titular de la misma. Ello se confirma porque de la certificación emitida por el Registro Nacional, Dirección de Servicios Registrales, visible a folio 343 del expediente, se determina que efectivamente el signo referido es propiedad de la empresa mencionada. Además, se logra verificar de la documentación que consta en el expediente, que la empresa (**DESOPROC DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (DESOPROC S.A. DE C.V)**), le transfirió a la empresa **GRIVAL, S.A.**, el signo “**G GRIVAL (diseño)**”, a través del “CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE MARCAS”, visible a folios 312 a 316 del expediente, desde el **12 de diciembre del 2012**. La transferencia de este distintivo marcario, tal y como se observa de la certificación de la marca referida, fue presentada y anotada en el Registro de la Propiedad Industrial el **21 de mayo del 2014**, mediante el documento **2/91651**, quedando asentada-inscrita desde el **13 de junio del 2014**. Por lo que resulta claro, que la empresa **GRIVAL, S.A.**, cuenta con autorización por parte de la empresa **DESOPROC DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (DESOPROC S.A. DE C.V.)**, a usar la marca aludida, hecho que lo demuestra el contrato de cesión firmado el 12 de diciembre del 2012. Todo esto le da la contundencia suficiente a los elementos probatorios mencionados líneas atrás, como para determinar que la marca “**G GRIVAL (diseño)**”, que intenta cancelar la **COMPAÑÍA COLOMBIANA CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 y artículo 40, ambos de la Ley de cita referida, por un lado el **temporal**, en el sentido, que la marca “**G GRIVAL (diseño)**” como se aprecia de la prueba mencionada, se comercializó de manera constante en el mercado cinco años antes, a saber, **2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 4 de marzo**

del 2013, que la **COMPAÑÍA COLOMBIANA CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)** presentara la solicitud de cancelación por falta de uso, sea, el **5 de junio del 2013.**, y el requisito **material**, porque se le ha dado un uso real y efectivo por una compañía, que es la actual titular del signo, y que al menos a partir del 12 de diciembre del 2012 ya había adquirido de su titular registral en Costa Rica el derecho a utilizarla. Este uso es más de 3 meses anterior a la fecha de presentación de la petición de cancelación que fue el cinco de junio de 2013.

Encuentra este Tribunal que lo alegado por la empresa recurrente, cuando señala que para demostrar el uso real y efectivo de la marca no basta con facturas, no es de recibo, ya que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, es necesario demostrar que el producto se encuentra en el mercado o al menos ha estado en el mercado dentro de los 5 años precedentes a la fecha en que se interpone la acción de cancelación, se rechaza, dado que la acreditación de facturas comerciales como ocurre en el presente caso, son uno de los tantos documentos a través de los cuales el titular del registro, licenciatario o persona autorizada, utiliza para demostrar la regularidad y cantidad de comercialización de los productos identificados con el registro marcario que se pretende cancelar, y además constituye prueba suficiente del uso en Costa Rica. Esta prueba, junto con la que demuestra la existencia de relaciones comerciales entre la empresas antes indicadas, titular anterior y actual de la marca en cuestión, demuestran un uso continuado de la marca por agentes autorizados.

De lo indicado supra, podríamos decir, que el alegato de la empresa recurrente, en cuanto a que la empresa (**DESOPROC DESARROLLO Y SOLUCIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (DESOPROC S.A. DE C.V)**) no ha puesto en el mercado los productos que identifica la marca "**G GRIVAL (diseño)**", no es procedente. Esto porque los productos que distingue el signo en cuestión, tales como los referente a grifería, han sido puestos en el comercio, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, tal y como se desprende de la prueba aportada, por Grival S.A., una compañía con la que se demostró ha tenido relaciones comerciales, hasta el punto de que llegó a adquirir dicha marca de su titular, a partir del 12 de diciembre de 2012. Además, el contrato de cesión aludido, se encuentra registrado actualmente,

con lo que es también la titular registral de la misma, y no procede la cancelación de la marca en contra de su titular actual, quien la ha venido utilizando regularmente desde hace más de 5 años.

Así las cosas, la marca de comercio inscrita bajo la denominación “**G GRIVAL (diseño)**”, registro No. 151845, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza, ha sido utilizada de manera real y efectiva en el territorio nacional por su titular actual, durante el período de cinco años anteriores a la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, que establece nuestra legislación marcaria en su artículo 39, párrafo primero y el artículo 40, párrafo primero, por lo que procede confirmar la resolución venida en alzada.

En cuanto a la nulidad alegada por la empresa recurrente, es necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales la presenta; no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca de comercio “**G RIVAL (diseño)**”, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que se declara sin lugar la nulidad pretendida.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el Recurso el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del dieciocho de junio del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de cancelación de la marca de comercio “**G GRIVAL (diseño)**”, registro número **151845**, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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**

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. (COLCERÁMICA S.A.)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del dieciocho de junio del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de comercio **“G GRIVAL (diseño)**, registro número **151845**, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*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**