



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0516-TRA-PI

Solicitud de Cancelación de Marca por no Uso (Revolub Multigrado) (4)

Lubricantes e Importación, S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 156784)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0194-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del tres de marzo del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la *Licenciada María Lupita Quintero Nassar*, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y cuatro-seiscientos setenta y cinco, en su condición de representante legal de *Lubricantes e Importación, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticuatro minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos cincuenta y un segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, el señor *Carlos Arrea Anderson*, Apoderado Especial de la sociedad **LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.**, con cédula de persona jurídica número 3-102-620027, con domicilio social en San José, Santa Ana, Radial Santa Ana - San Antonio de Belén, kilómetro 3, Centro Empresarial Vía Lindora, Edificio BLP Abogados, piso 4; solicita la cancelación por falta de uso de la marca **REVOLUB MULTIGRADO (mixta)**, inscrita en clase 4 internacional para proteger y distinguir: *"Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar polvo, combustibles y materias de alumbrado bujías y materiales para el*



alumbrado.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas treinta y dos minutos cuatro segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado a las trece horas cuarenta y cinco minutos veintiocho segundos del cinco de marzo del dos mil catorce, la señora **Montserrat Alfaro Solano**, representante legal de **“Lubricantes e Importación, S.A.”**, se apersonó contestando que ambas marcas tienen suficientes elementos para que se distingan entre sí, y por lo tanto pueden coexistir.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las las once horas veinticuatro minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil catorce, *resolvió “POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] I) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por [...] la empresa LUBRICANTES*



NEXT GEN S.R.L. contra el registro de la marca **Registro No. 156784, inscrita el 24 de febrero del 2006, en clase 4 internacional, para proteger y distinguir: “Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar polvo, combustibles y materias de alumbrado bujías y materiales para el alumbrado”, propiedad de la empresa LUBRICANTES E IMPORTACION SOCIEDAD ANONIMA,” [...]**

CUARTO. Que la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de representante legal de **LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al ser las catorce horas dieciséis minutos dos segundos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca



a favor de **LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.**, domiciliada en Quinta Avenida 6-08 de la Zona 9 de la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, bajo el registro número 156784, para proteger en clase 4: “*Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar polvo, combustibles y materias de alumbrado bujías y materiales para el alumbrado*”. (folio 5, 25 y 79).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la



marca **AZUL REVOLUBE**, por parte **LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.**, solicitud número 2013-0008353, para proteger en clase 4: “*Productos de Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; y combustibles (incluida la gasolina para motores)*”. (folio 24 y 81).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal designa como hecho no probado el siguiente:



1- Que la empresa **LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.**, titular de la marca



haya hecho un uso actual, real y efectivo en el mercado nacional de dicho signo marcario, 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



indica que el titular de la marca no contestó el traslado otorgado por ley y no comprobó el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos del registro y de su resolución, se tiene por acreditado el no uso de dicha marca, procediendo a su correspondiente cancelación.

Por su parte, el recurrente argumenta en su escrito de apelación lo siguiente: *[...] se debió dar importancia al hecho que ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado y registralmente sin que con ello se cause confusión a los consumidores. Asimismo, reiteramos que ambas marcas tiene elementos que las distinguen entre sí, lo que las hace distintivas y lo que permitiría su coexistencia. [...] Las marcas se registran para establecer el derecho de una persona física o jurídica de distinguir productos o servicios, de ahí su papel esencial en el comercio y en su constitución como bienes intangibles, que muchas veces representan gran valor económico, al diferenciar dichos productos o servicios de igual naturaleza y evitar confusión a los consumidores respecto a los de sus competidores. [...] los signos son suficientemente distintivos y diferenciables entre sí, y como el evaluador debió tomar en consideración dichos argumentos y no acoger la Acción de Cancelación Interpuesta. [...] en las consideraciones que realiza el examinador, indica que los argumentos de coexistencia en el mercado no son de peso como para determinar la improcedencia de la acción de cancelación interpuesta. Tal y como se indicó en el escrito de contestación, es esencial tomar en*



consideración que dicha acción se basa en el rechazo del registro de la marca mixta AZUL REVOLUBE para proteger productos de aceites y grasas para uso industrial, lubricantes y combustibles (incluida la gasolina para motores), por parte de su autoridad, en virtud de que se considera que dicha marca no puede coexistir con la marca previamente registrada por mi representada. [...] en el caso en cuestión, el examinador debió analizar las marcas en su conjunto, a fin de determinar el grado de diferencia y distintividad de cada una, lo que a su vez permite la coexistencia en el mercado. En ese punto se debe acotar que estamos ante dos marcas mixtas, con logos muy distintos entre sí, lo que le permitiría al consumidor diferenciar que está ante productos de compañías totalmente distintas, sin ninguna asociación empresarial entre ellas [...] por los argumentos desarrollados, podemos concluir que nos encontramos frente a marcas suficientemente distintivas entre sí, que pueden coexistir pacíficamente a nivel registral y en el comercio. [...]

CUARTO. SOBRE EL FONDO: Previo al análisis de la problemática planteada, es necesario aclarar el tema sobre la aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al caso concreto, tal como se explica en el Voto 333-2007 de las diez horas treinta minutos quince de noviembre del 2007 emitido por el Tribunal Registral Administrativo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica en el Título XII que se refiere a “Disposiciones Finales y Transitorias”, concretamente en los Transitorios I y II por su orden y en lo que interesa:

“TITULO XII Disposiciones finales y transitorias

[...] Transitorio I.- Solicitudes en trámite relativas a marcas. [...] Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Transitorio II.- Registros en vigencia. [...] no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.”



En el caso concreto, la entrada en vigor de la ley es a partir del mes de diciembre de 1999, siendo que las acciones de cancelación por falta de uso podrán iniciarse posterior a los cinco años de su



vigencia. En el caso concreto, la marca fue inscrita el 24 de febrero del 2006 y esta acción fue tramitada el 24 de octubre del 2013, tiempo que sobrepasa los cinco años indicados.

Se debe aclarar además, el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde pareciera se opta por trasladar esa *carga de la prueba* al solicitante de la cancelación, siendo que el Voto 333-2007 resolvió ese cuestionamiento de la siguiente forma:

“Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo, corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.

Para el operador jurídico una norma en ese sentido resulta complicado, no solo porque es difícil la comprobación de ese hecho, sino también porque la norma 42 citada, se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto dicho numeral establece: “C.-1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”.

Claro que ante esta disyuntiva lo procedente es irse al estudio de las fuentes del derecho, determinar cuál es la norma superior y si existe posibilidad en la legislación de desaplicar la norma de rango inferior al caso concreto, así debería de procederse. Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 588-94 estableció:

“De conformidad con el artículo 7 de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica



que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal”.

Es así como, nuestra propia legislación resuelve esa problemática. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no es necesario de parte de este Tribunal hacer todo un análisis en ese sentido, para desaplicar la norma inferior, cuando en realidad el sentido del artículo 42 es otro, que de inmediato se pasa a analizar.

Ese artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular.

Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra.

Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.

Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su



origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: “un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”. Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda, sea el artículo 7 o el 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.

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.”

Analizado el anterior voto, es importante señalar que el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 39 del mismo cuerpo normativo, indican sobre el uso de la marca lo siguiente:

“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 [...].”

Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, 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 del registro de la marca.



La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. [...]

Existe uso efectivo de la marca en el tanto el signo que expone el producto o servicio es percibido por el consumidor y lo conserva en la memoria, toda vez que el producto o servicio ha sido puesto en el comercio con esa marca.

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 a utilizarla de manera actual, real y efectiva en el comercio ya que las marcas se inscriben para ser aprovechadas. Por ello, el no uso de la marca impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo empleado como tal. Las marcas al ser usadas 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. Si por una eventual inopia del titular ocurre una “*falta de uso*” de la marca, puede producirse la *cancelación* o *caducidad* de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 ya indicado, ya que el sistema marcario exige el uso de la marca como una condición para mantener su registro.

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 y evitar que se inscriban marcas cuya finalidad no sea su uso en el comercio. 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. 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 caso, la representación de *Lubricantes e Importación S.A.*, titular de la marca



, indica únicamente en sus agravios el hecho de la posibilidad de coexistencia en el mercado y registralmente de ambas marcas, sin que ello cause confusión a los consumidores, argumentos que no son objeto de examen en el presente caso, ya que el aspecto en discusión no es si la marca cuya solicitud se cancela es similar a otra inscrita y esto genera riesgo de confusión, sino el hecho de *si la marca ha sido utilizada en los términos que exige la ley*.

La empresa *Lubricantes e Importación S.A.*, no presenta en sus agravios ni en ninguno de sus escritos posteriores, elementos probatorios que evidencien *el uso real y efectivo* de la marca



, registro número 156784, en el mercado costarricense. Véase que desde el auto de las once horas treinta y dos minutos cuatro segundos del treinta y uno de enero del 2014, “documento admitido traslado al titular”, se le indica al apelante que *“demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes, tomar en cuenta que es el titular del signo a quien le corresponde demostrar con prueba contundente el uso del signo”*.

Sobre lo anterior, el expediente es ayuno de prueba que indique que la marca inscrita hasta el momento ha sido “usada”. En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e



inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular, el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos.

Si la marca no es utilizada, la finalidad de ésta no se cumple, y se trata de un derecho que excluye a otros sin ninguna fundamentación, ya que es precisamente es su uso en el comercio lo que fundamenta el mantenimiento del registro. En nuestra legislación para mantener la vigencia de la marca se hace necesario que su uso sea real y efectivo en el país, y el expediente carece de esta prueba, por lo que debe presumirse su no uso en el mercado.

En virtud de lo expuesto en el caso analizado, y al no existir pruebas que demuestren el uso de



la marca , se arriba a la conclusión que ese signo no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional de ninguna forma, tampoco está comercializando ni distribuyendo de manera real y efectiva, los productos identificados por la dicha marca, por lo que estaría transgrediendo el artículo 40 de la Ley de Marcas supra indicado. Visto lo anterior, éste Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial al indicar que no existe un uso real ni efectivo de la marca, lo que acredita el no uso de la misma, procediendo entonces a su cancelación.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la ***Licenciada María Lupita Quintero Nassar***, representante legal de ***Lubricantes e Importación, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticuatro minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*,



acogiéndose la solicitud de cancelación de la marca. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora