



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2013-0621-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “MAR AZUL”

GRUPO PORTEÑO S.R.L, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2007-2995/172291)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0261-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-389-572, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con cuarenta y cuatro segundos del once de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de febrero de 2013, la Licenciada **Yuliana Gaitán Ayales**, en su calidad de apoderada de la empresa **GRUPO PORTEÑO S.R.L**, presenta solicitud de Cancelación por no uso de la marca “**MAR AZUL**” registro número **172291**, propiedad de la **COMPAÑÍA SARDIMAR S.A.**



SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas, veintidós minutos con cincuenta y un segundos del siete de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el debido traslado de la solicitud realizada por la representante de la empresa GRUPO PORTEÑO S.R.L, a la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A, para que dentro del plazo de un mes, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando para ello las pruebas que estime oportunas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con cuarenta y cuatro segundos del once de julio de dos mil trece, se resolvió; “(*...*), *se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por la Licda. Yuliana Gaitan Ayales, en representación de Grupo Porteño S.R.L, contra el registro de la marca “MAR AZUL”, con el número 172291, para proteger y distinguir “atún, sardinas, y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados” cuyo propietario es Alimentos Prosalud S.A. (...)*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A, interpone para el día 18 de julio de 2013, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos con veintitrés segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(*...*) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el Lic. Claudio Quirós Lara, en calidad de Apoderado de Alimentos Prosalud S.A., (...)* y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta



resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

1. Qué en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MAR AZUL**”, propiedad de **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, bajo el registro número **172291**, inscrita el 11 de enero de 2008 y vigencia al 11 de enero de 2018, para proteger en **clase 29**; “*Atún, sardinas y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados.*” (v.f 157, 158)

2. Copias certificadas de las facturas de venta realizadas por la empresa SARDIMAR S.A a la Corporación de Supermercados Unidos, del producto “**MAR AZUL**” correspondientes a:
 - **Factura N° 0039451** del **10 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 43.657.111,35 (v.f 173).
 - **Factura N° 0039596** del **21 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.419.010,00 (v.f 174).
 - **Factura N° 0039712** del **31 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.956.227,20 (v.f 175).
 - **Factura N° 0039761** del **05 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 6.279.340,00 (v.f 176).
 - **Factura N° 0039790** del **08 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto



Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 3.139.670,00 (v.f 177).

- **Factura N° 0039808** del **11 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.419.010,00 (v.f 178).

3. Copias certificadas de las facturas de venta realizadas por la empresa ALIMENTOS PRO SALUD S.A a la Corporación de Supermercados Unidos, del producto “MAR AZUL”, detalle:

- **Factura N° 0045596** del **16 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 4.807.200,00 (v.f 179).
- **Factura N° 0045626** del **17 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 30.111.687,89 (v.f 180).
- **Factura N° 0045662** del **24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 181).
- **Factura N° 0045663** del **24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 182).
- **Factura N° 0045671** del **24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.362.040,00 (v.f 183).
- **Factura N° 0045672** del **24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 184).
- **Factura N° 0045700** del **27 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 2.563.840,00 (v.f 185).
- **Factura N° 0045775** del **31 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 512.768,00 (v.f 186).

4. Copias certificadas del diseño de la etiqueta empleada para la venta del producto Sardinias en salsa de tomate “MAR AZUL”, visible a folio 188 y 189.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal



carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca denominada “**MAR AZUL**” en **clase 29** internacional, bajo registro número **172291**, propiedad de **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, solicitada por la empresa **GRUPO PORTEÑO S.R.L**, al determinar que no se comprobó dentro del plazo de Ley, el uso real, actual y efectivo de los productos protegidos con la marca impugnada, por lo que procede su cancelación.

Por su parte, el representante de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, dentro de sus agravios manifiesta en términos generales que su representada si utiliza de manera real y efectiva la marca **MAR AZUL**, en clase 29 internacional, para distinguir los productos que protege y que se encuentran en el mercado del país desde el año 2008. Que su representada aportó la prueba para acreditar el uso de la marca, pero esta fue declarada extemporánea, por el Registro de la Propiedad Industrial. Siendo que la finalidad del Registro Nacional es garantizar y asegurar a los ciudadanos sus derechos con respecto a terceros, y con atención a los principios de verdad real, instrucción, celeridad, economía, simplicidad, eficacia, eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad, solicitamos que dicha prueba sea tomada en cuenta para resolver el presente proceso. Que los productos comercializados por su representada con la marca **MAR AZUL**, tal y como se demuestra con la prueba aportada, la intensidad de las ventas es significativa, representando ventas por un monto mayor a los **¢76.000.000** (setenta y seis millones de colones) anuales, que generan empleo para muchas personas, por lo que el permitir la cancelación del uso de la marca no solo sería injusto e ilegal, sino que además produciría un grave daño y cuantiosas pérdidas para su representada. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada, y se proceda con el rechazo de la cancelación por falta de uso de la marca de su representada “**MAR AZUL**”, bajo el registro número 172291, solicitada por la empresa **GRUPO PORTEÑO S.R.L**.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal, estima relevante entrar al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. (...).”

Ahora bien, con respecto al uso de la marca, considera este Órgano de alzada que un signo se constituye propiamente como tal, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios que protege, penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo, sea cuando la marca es objeto de tráfico mercantil.

Se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas con mayor interés puedan ejercer titularidad sobre ella, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad monetaria que pueden hacerle obtener a su titular, sino también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del cuerpo normativo dicho.



Se establece también en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente para demostrar ese uso real y efectivo de la marca. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el Registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. Lo anterior cobra sentido porque quien sabe cómo y de qué modo se ha usado la marca en el comercio es su titular, y es el único que puede aportar las pruebas pertinentes del caso y con ello lograr acreditar su utilización en el ámbito mercantil. Imponer esa obligación al peticionario de la cancelación, sería imponerle una carga negativa que sería difícil cumplir.

El sentido de la cancelación por falta de uso expresada en la Ley, es precisamente impedir que se tengan marcas registradas sin comercialización alguna y evitando que otro empresario pueda realmente sacarle provecho económico. Recuérdese que las marcas se inscriben para usarlas, no para monopolizar un nombre o una figura.

A efectos de ilustrar el tema vale traer a acotación 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, de fecha 14 de septiembre 2000, y entrada en vigor el 19 de septiembre de 2000, que en lo de interés indica el artículo 166:



“(...) - 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. (...)” Deposition que también contiene el artículo 40 de la Ley de Marcas costarricense.

Por su parte, la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Quito, 27 de marzo de 1998, establece respectivamente:

“(...) Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.*
 - b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,*
 - c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.*
- la prueba del uso corresponderá al titular del registro. (...)”*

Bajo esa misma línea y respecto al punto discutido la ley costarricense de una u otra forma, también contempla esos supuestos.

Respecto de los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, que fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación y que en lo que interesa dicen:



“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.(...).” (negrita y resaltado es nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita el 11 de enero del 2008 (v.f 157), a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea, para el 04 de febrero de 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, y tomando como base la fecha de 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 periodos comprendidos del 2008 al 2013 o bien, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A**, dentro de la interposición del recurso, como dentro de la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas del diez de diciembre de dos mil trece, a efectos de que aportara sus alegatos, así como elementos de prueba. Ante ello, el recurrente mediante documento con fecha de presentación del 10 de enero de 2014, incorpora a este proceso a efectos de acreditar el uso efectivo del signo marcario impugnado los siguientes elementos:

- 1.- Copias certificadas de las facturas de venta realizadas por la empresa SARDIMAR S.A a la Corporación de Supermercados Unidos, del producto “MAR AZUL” correspondientes a:



- **Factura N° 0039451 del 10 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 43.657.111,35 (v.f 173).
- **Factura N° 0039596 del 21 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.419.010,00 (v.f 174).
- **Factura N° 0039712 del 31 de marzo de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.956.227,20 (v.f 175).
- **Factura N° 0039761 del 05 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 6.279.340,00 (v.f 176).
- **Factura N° 0039790 del 08 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 3.139.670,00 (v.f 177).
- **Factura N° 0039808 del 11 de abril de 2011**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 9.419.010,00 (v.f 178).

2.- Copias certificadas de las facturas de venta realizadas por la empresa ALIMENTOS PRO SALUD S.A a la Corporación de Supermercados Unidos, del producto “MAR AZUL”, detalle:

- **Factura N° 0045596 del 16 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 4.807.200,00 (v.f 179).
- **Factura N° 0045626 del 17 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 30.111.687,89 (v.f 180).
- **Factura N° 0045662 del 24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 181).
- **Factura N° 0045663 del 24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 182).
- **Factura N° 0045671 del 24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.362.040,00 (v.f 183).
- **Factura N° 0045672 del 24 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 1.442.160,00 (v.f 184).



- **Factura N° 0045700 del 27 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 2.563.840,00 (v.f 185).
- **Factura N° 0045775 del 31 de marzo de 2012**, por un monto de compra del producto Sardina salsa de tomate “Mar Azul” de ¢ 512.768,00 (v.f 186).

3.- Copias certificadas del diseño de la etiqueta empleada para la venta del producto Sardinias en salsa de tomate “MAR AZUL”, visible a folio 188 y 189.

Tal y como se desprende del análisis de la prueba, la misma se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, por cuanto de los documentos adjuntos se logra demostrar que la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A, ha realizado durante los periodos 2011 y 2012 actividad mercantil con el producto que ofrece la marca “MAR AZUL”, sea, dentro de la línea de tiempo comprendida en los cinco años precedentes que establece la legislación marcaría, por lo que con ello, acredita el uso real y efectivo dentro del mercado nacional.

La empresa apelante demuestra el uso de su marca, porque comprueba haberla puesto en el comercio. Las facturas indicadas como hechos probados vienen a acreditar ese tráfico mercantil que de modo alguno resulta exiguo, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la modalidad bajo la cual se comercializa, que es al detalle.

Así mismo comprueba el apelante que el producto que se comercializa, se hace bajo la etiqueta “MAR AZUL” para sardinias en salsa de tomate, lo que constituye otro elemento que este Tribunal valora y que es indicativo del uso de dicho signos.

En razón de ello se consolidan los elementos esenciales contenidos en los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, que engloban el concepto probatorio en cuanto al sujeto, temporalidad y materialidad, el cual debe contener el registro inscrito dentro de su mercantibilidad. En tal



sentido, el sujeto titular del derecho dentro de una línea de tiempo, pone a disposición del consumidor el producto que se protege.

Así las cosas, y por tenerse por acreditado que la marca de fábrica inscrita bajo la denominación “MAR AZUL”, en clase 29 internacional, propiedad de ALIMENTOS PROSALUD S.A, ha sido utilizada de manera real y efectiva en el mercado, en el periodo comprendido de los cinco años que establece nuestra legislación marcaria en su artículo 39, lo que procede es el rechazo de la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa GRUPO PORTEÑO S.R.L.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con cuarenta y cuatro segundos del once de julio de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, en virtud de que efectivamente la titular de la marca “**MAR AZUL**”, logró demostrar conforme lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, ejercer el uso de la marca en el mercado costarricense.

SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: CON LUGAR el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, abogado, apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con cuarenta y cuatro segundos del once de julio de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de cancelación la de la marca de fábrica “**MAR AZUL**” en **clase 29** internacional, propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A**, solicitada por la empresa **GRUPO PORTEÑO S.R.L.** 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