



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0517-TRA-PI

Solicitud de Cancelación de Marca por No Uso (REVOLUB MULTIGRADE)

Lubricantes e Importación S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 156785)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0302-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada ***María Lupita Quintero Nassar***, 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 de las once horas treinta y tres minutos cuarenta y un segundos del cuatro de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cincuenta y un minutos dos segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, el señor ***Carlos Arrea Anderson***, con cédula de identidad número 1-537-951, vecino de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad ***LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.***, solicitó la ***cancelación por falta de uso*** del registro marcario número 156785, correspondiente a la marca de fábrica ***REVOLUB MULTIGRADE*** (mixta) 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 el polvo, combustibles y materias de alumbrado, bujías y materiales de alumbrado”, propiedad de la empresa **LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.**

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas treinta y seis minutos cincuenta y seis segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial,



le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **Revolub Multigrade**, para que dentro del plazo de un mes, proceda a manifestarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas treinta y tres minutos cuarenta y un segundo del cuatro de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Se declaran con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por [...] la empresa LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.,**



contra el registro de la marca “Revolub Multigrade”, Registro No. 156785 [...] propiedad de la empresa LUBRICANTES E IMPORTACION SOCIEDAD ANONIMA [...].”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro al ser las catorce horas quince minutos veintiocho segundos del diecinueve de junio del dos mil catorce, la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de representante legal de **LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas quince



minutos cincuenta y seis segundos del primero de julio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.

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


Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

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


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



de fábrica: , número 156785, para proteger y distinguir en clase 4 internacional: “Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles y materias de alumbrado, bujías y materiales para el alumbrado”, cuyo titular es **LUBRICANTES E IMPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito desde el 24 de febrero del 2005

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



siguiente marca de fábrica y comercio: , para proteger y distinguir en clase 4 internacional: “aceites y grasas para uso industrial; lubricantes y combustibles (incluida la gasolina para motores)”, cuyo titular es **LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.**



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación



por falta de uso del nombre comercial **Revolub Multigrado**, bajo registro número 156785, propiedad de **LUBRICANTES E IMPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA**, la cual fue promovida por la empresa **LUBRICANTES NEXT GEN S.R.L.**, al determinar que el titular de la marca inscrita, no logró demostrar mediante prueba fehaciente el uso real y efectivo de que se estuviera utilizando.

Por su parte, el la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, representante legal de **LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.**, en su escrito de agravios manifestó “[...] *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 tienen 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. Una vez analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima de suma relevancia analizar lo que al efecto dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al caso concreto, tal como se explicó en el Voto N° 333-2007 de las diez horas treinta minutos del 15 de noviembre de 2007 emitido por este Tribunal, sobre la figura de la cancelación de la marca por falta de uso, así como el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas. Cuestión que se resuelve así:

[...] 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. [...]

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.”

Aclarado el punto anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas. 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 (...).”

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 se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de 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 o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por



cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo 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, porque si por una eventual inopia de la persona autorizada 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 de cita.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del empleo 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 de la explotación de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de este provecho, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen



empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

En el caso que se discute, se observa como la representación de la sociedad **LUBRICANTES**



E IMPORTACION S.A., titular de la marca a cancelar **Revolut Multigrado**, en sus agravios menciona el hecho de que ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado y registralmente sin que ello cause confusión en los consumidores, además de determinar la procedencia o no en la inscripción del signo, así como su oposición a la solicitud de dicho signo, argumentos que no son de recibo puesto que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy clara en establecer la finalidad del signo, que es comprobar la diferencia entre los productos o servicios con el fin de que el consumidor pueda identificarlos perfectamente en el mercado.


El procedimiento de cancelación de marca por falta de uso conlleva una obligación intrínseca para el titular, y en este caso en particular, la recurrente no presentó junto con su escrito de expresión de agravios elementos probatorios de peso para probar el uso real y efectivo de la marca cuestionada en el mercado costarricense, incluso en la resolución de las ocho horas y treinta minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince, se le solicita a la solicitante de cancelación mediante prueba para mejor resolver “[...] *aportar: documentación idónea y*




cualquier otra prueba referida que acredite el uso de la marca de fábrica **Revolut Multigrado**, *registro 156785, propiedad de su representada en Costa Rica, [...] prueba que hasta el momento no presentó (folio 86).*

Analizado de forma vasta el expediente, se determina que en el procedimiento se cumplieron todas las etapas del debido proceso, considerando este Tribunal, que 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, real y física, los productos identificados por la marca cuestionada, por lo que comparte este Tribunal el criterio del Registro de la Propiedad Industrial al resolver lo siguiente: “*Analizados los autos del*

presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca  registro número 156785, [...] no comprobó el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación. [...]

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 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 sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada *María Lupita Quintero Nassar*, en su condición de representante legal de *LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.*, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y tres minutos cuarenta y un segundos del cuatro de junio del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a cancelar por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



falta de uso la marca “**Revolub Multigrade**” en clase 4 internacional, bajo registro número 156785 propiedad *de la empresa LUBRICANTES E IMPORTACION SOCIEDAD ANONIMA [...]*”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.91