



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0686- TRA-PI-**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “INDURA”**

**INDUMA S.C. A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1900-7372206)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 339-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado de la sociedad **INDUMA S.C. A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cincuenta segundos del cinco de junio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de febrero de dos mil doce, por el licenciado Aaron Montero Sequeira apoderado de la sociedad **INDUMA S.C.A**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio **INDURA**, inscrita en clase 06 internacional para proteger y distinguir ”envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veintisiete minutos cincuenta y siete segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes



se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil doce, por el apoderado de la sociedad **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, titular de la marca "**INDURA**," se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas quince minutos cincuenta segundos del cinco de junio de dos mil doce, resolvió "(...) *Se declara sin lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de apoderado de INDUMA S.C.A contra el registro de la marca INDURA, Registro No.73722, inscrita el 22 de noviembre de 1990, para proteger y distinguir: "Envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar" en clase 6 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO.*"

**CUARTO.** Que el apoderado especial de la compañía **INDUMA S.C.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cincuenta segundos del cinco de junio de dos mil doce .

**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 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 Díaz Díaz, 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 **INDURA** a favor de **INDURA S.A INDUSTRIA Y COMERCIO** bajo el registro número 73722 para proteger en clase 6: “*Envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar.*” (Ver folios 135 a 136 del expediente)
  
- 2) Que el establecimiento comercial denominado **TORNILLOS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA S.A**, distribuye productos de la marca **INDURA**.
  
- 3) Que los productos de la marca **INDURA** han sido publicitados por la empresa **TORNECA** en Ferias donde destacan entre los productos que se ofrecen al público los identificados bajo la marca **INDURA**; asimismo constan afiches, maquinaria a la venta en los establecimientos de **TORNECA** de la marca **INDURA**, además de artículos promocionales tales como camisetas, botellas plásticas para líquidos identificados con la marca **INDURA**, revista de circulación nacional exclusiva para ferreterías, fotocopias debidamente certificadas de facturas elaboradas por **TORNECA** de fechas 01 de agosto de 2009 al 22 de diciembre del 2011, una gorra y camisetas, directorio de exportadores e importadores de Costa Rica; Folleto elaborado por **Torneca** donde se demuestra parte de la maquinaria y productos que se ofrecen en Costa Rica marca **INDURA** para el público consumidor, tres revistas **TYT** tuercas y tornillos **La Revista Ferretera**, calendario 2012 elaborado por establecimientos **Torneca** en donde se observa entre las marcas que se ofrecen al público la marca **INDURA**. (Ver Declaración Jurada donde se hace constar que la sociedad **TORNILLOS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA S.A** (Ver folios 10 a 41 del expediente)
  
- 4) Que los productos de la marca **INDURA** se venden y distribuyen por la empresa **TORNILLOS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA S.A (TORNECA)**, según consta en recibos debidamente certificados de facturas de ventas de productos marca **INDURA** (folios 43 a 107 del expediente).
  
- 5) Que la empresa **TORNILLOS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA S.A (TORNECA)** el 22 de diciembre de 2012, vendió sus productos a **Comercializadora Las Tres A del Norte S.A**



(Ver folio 43, Factura # 432374)

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

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.**

En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:“(...) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde 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 de materializar la situación que se quiere demostrar. Este 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 (...)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: *¿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 ”.*

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa



afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la compañía **INDUMA S.C.A**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento recurso de revocatoria y de no acogerse este, el de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución dictada a las 14:15:50 del 05 de junio de 2012. Dentro del emplazamiento de ley procederé a expresar agravios.*”

No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Tribunal Registral conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad.

Comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto resolvió declarar sin lugar la solicitud de la cancelación presentada por el apoderado de la sociedad **INDUMA S.C. A**. Efectivamente, tal y como consta en autos, la empresa **TORNILLOS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA S.A (TORNECA)**, se encuentra autorizada para vender en forma exclusiva los productos de la marca **INDURA**, con lo cual se



cumple el requisito subjetivo, que establece la Ley de Marcas ( para esos efectos véase la declaración jurada del gerente general de TORNECA S.A visible a folio 10 y las facturas visibles a folios 43 a 107 del expediente), que a su vez, permite tener por acreditada la comercialización de los productos identificados con la marca INDURA, constituyéndose la vinculación económica y mercantil ante la empresa y el signo. Según se observa de las facturas aportadas al expediente a saber : a) Factura # 432374 de fecha 22-12-2011 por un monto de 298,892.65 colones b) Factura # 432330 de fecha 22-12-2011, por un monto de 55,977.49 c)Factura # 4314291 de fecha 15-12-2011 por un monto de 21, 567.09 colones d) Factura # 428976 de fecha 22 -11-2011 por un monto de 114,481.66 e) Factura # 428108 de fecha 14-11-2011 por un monto de 44,497.25 f) Factura #427118 de fecha 3-11-2011 por un monto de 22,391.00 g) Factura # 425604 de fecha 19-10-2011 de fecha 19-10-2011 por un monto de 17,759.22 h) Factura # 424543 de fecha 7-10-2011 por un monto de 18,317.06 i) Factura 423857 de fecha 26-09-2013 por un monto de 21,611,30 j) Factura 4212580 de fecha 06-09-2011 por un monto de 54,028.24 y más facturas de los años 2009, 2010, corresponden a transacciones efectuadas con el producto en diciembre de 2011, sea dos meses antes de la presentación de la solicitud, adicionando prueba desde el año 2009; esto implica que el requisito de temporalidad de la ley se encuentra satisfecho, igualmente y en lo que respecta al elemento material las facturas por sí mismas hacen eco de las ventas de los citados productos.

De lo expuesto, queda comprobado que la marca **INDURA** está siendo utilizada en el comercio en los términos que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas. Al demostrarse que dentro de los 5 años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación se distribuyen productos con el citado signo por ende, no es admisible la petición de cancelación planteada por la empresa **INDUMA S.C. A.**

En razón de las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado de la sociedad **INDUMA S.C. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las catorce horas quince minutos cincuenta segundos del cinco de junio de dos mil doce y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

**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 y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado de la sociedad, **INDUMA S.C. A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos cincuenta segundos del cinco de junio de dos mil doce y confirmar la resolución recurrida venida en alzada rechazándose la solicitud de cancelación de la marca “**INDURA**”. 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*