

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0015-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SALUTARIS

COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1995-4676/94940)

Marcas y otros signos

VOTO 0584-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:54:26 horas del 21 de septiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de setiembre de 2014 la Licda. María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., interpuso solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **SALUTARIS**, registro 94940, propiedad de la empresa COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.

SEGUNDO. Por resolución de las 15:28:39 horas del 27 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado de la solicitud realizada a efectos de que la empresa titular del signo inscrito, COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A., proceda en

el plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:54:26 horas del 21 de septiembre de 2015, se resolvió cancelar la marca por falta de uso.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la representante de COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A. interpone el 30 de septiembre de 2015 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Por resolución dictada a las 09:52:07 del 9 de noviembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria ...; y admitir el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

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

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene que la empresa titular de la marca registrada no demostró el uso de la marca SALUTARIS para distinguir agua para consumo humano en el mercado costarricense.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca

SALUTARIS, clase 32, registro 94940, propiedad de la empresa COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A., incoada por la COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., al determinar que el titular de la marca inscrita no demostró mediante prueba idónea el uso real y efectivo de su signo en el mercado, conforme de esa manera lo dispone el artículo 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A., en su escrito de agravios argumenta que su mandante se encuentra en desacuerdo con lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Marcas la carga de la prueba de uso corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, sea, es la obligada a demostrar el no uso del distintivo marcario en disputa. Indica que no comparte el criterio de este Tribunal vertido en el Voto 0333 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, ya que se está modificando lo dispuesto por norma legal. Por lo anterior, solicita reconsiderar la posición del Registro y declarar sin lugar la acción de cancelación de la marca SALUTARIS, y se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SALUTARIS, en virtud de que la empresa titular del signo inscrito no demostró mediante prueba fehaciente ejercer el uso de la marca dentro del territorio nacional, conforme de esa manera lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos.

El titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto 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 desidia 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 de cita, 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. ...”.

En relación a la definición de uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente manifiesta:

“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. ...”.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. 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.

Al no presentarse material probatorio que compruebe el uso de la marca, opta la apelante por atacar el criterio vertido por este Tribunal en el Voto 0333-2007, mediante el cual se realiza una exégesis normativa para concluir que ha de ser en definitiva el titular de la marca que se ataca quien debe demostrar el hecho positivo del uso, por considerarlo extralimitado en su interpretación e ir en contra del ordenamiento jurídico. Analizado el punto, se considera acorde

al ordenamiento jurídico y adecuado para el caso bajo estudio mantener el criterio vertido en dicha jurisprudencia, a la cual nos remitimos.

De conformidad con lo expuesto lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:54:26 horas del 21 de septiembre de 2015, la cual en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora