



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0789-TRA-PI



Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2004-5099 / Registro No. 150938)

GAS NACIONAL ZETA S.A., Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 596-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Noel Edmundo Bustillos Delgado**, mayor, casado, ejecutivo, vecino de Heredia, cédula de residencia número 15001967190001758, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GAS NACIONAL ZETA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:27 horas del 14 de julio de 2015.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:33:46 horas del 13 de mayo del 2015, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INGAS HOLDINGS, S.A.**, solicitó la

cancelación por falta de uso de la marca , Registro No. **150938**, propiedad de la empresa **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, en **clase 11** de la nomenclatura internacional, la cual



protege y distingue: “*instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua*”.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las 15:17:27 horas del 14 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, Se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Lic. **AARON MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado una vez, abogado vecino de Edificio Alvasa Barrio Tournón, frente al periódico La República, San José Costa Rica, cédula de identidad 1-908-006, en calidad de **Apoderado Especial de INGAS***

***HOLDINGS, S.A.** contra el registro de la marca de fábrica  , con el número **150938**, que protege y distingue: “*Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua*”, en **clase 11** internacional, propiedad de **GAS NACIONAL ZETA, S.A.** Cancélese el registro 150938. ...”*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de agosto de 2015, el señor Noel Edmundo Bustillos Delgado, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**CUARTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este tribunal enlista como



hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, bajo registro número **150938**, inscrita desde el 10 de enero de 2005, y vigente hasta el 10 de enero de 2025, propiedad de la empresa **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua*”, de la **clase 11** de la nomenclatura internacional, (Ver folios 162 y 163).

2. Que la empresa Gas Nacional Zeta, S.A., se fusionó con la empresa Tropigas de Costa Rica S.A, prevaleciendo la sociedad Gas Nacional Zeta S.A., (Ver folios 114 al 137).
3. Que la empresa Tropigas de Costa Rica S.A., (actualmente Gas Nacional Zeta S.A.), suscribió en el año 2009, contratos de franquicias con comerciantes independientes, (Ver folios 77 al 101).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que la empresa **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, haya efectuado un uso real y efectivo de



los productos que protege y distingue con la marca **PRO Gas**, bajo el registro número **150938** a saber: “*instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua*”, en la **clase 11** internacional.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con

lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica **PRO Gas**, bajo registro número **150938**, inscrita el 13 de junio de 2006, perteneciente a la empresa “**GAS**



**NACIONAL ZETA S.A.**”, ya que el titular de la marca no contestó el traslado ni aportó la debida prueba en su momento, para demostrar el uso real y efectivo del signo y desvirtuar así la solicitud de cancelación por falta de uso.

Por su parte, el apelante una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, destacó en sus escritos de apelación y agravios, lo siguiente: Que no pudo contestar oportunamente la solicitud de cancelación por falta de uso, por motivos de fuerza mayor, por encontrarse la empresa **GAS NACIONAL ZETA S.A.**, en un proceso judicial. Asimismo que a través de su

representante destacó la utilización de la marca de fábrica  , inicialmente por “**TROPIGAS DE COSTA RICA, S.A.**”, para distinguir los servicios de suministro de Gas Licuado de Petróleo (GAS LP) en estaciones de servicios, para vehículos que utilizan este combustible, el titular inicial de este signo “**TROPIGAS DE COSTA RICA, S.A.**”, comenzó a proteger y distinguir desde el 2009, el servicio de (Gas LP) a domicilio, su distribución emanó por medio de Franquicias temporales no exclusivas y revocables, tipo “servicio express”, surgiendo a partir del 2011 la fusión entre “**TROPIGAS DE COSTA RICA, S.A.**” y “**GAS NACIONAL ZETA S.A.**”, prevaleciendo esta última. Finalmente aporta con su escrito de expresión de agravios, documentos que a su dicho demuestran el uso real y efectivo de la marca

de fábrica  .

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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. (...).”*

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios se posicionan en las preferencias del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, dado que si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas 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 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 mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explica en la resolución del Órgano **a quo**. 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 se compruebe en forma real y efectiva. 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 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 de este Tribunal No. 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 compruebe ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables), demostrando la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

A efectos de ilustrar el tema en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

*“(...)- 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. (...)”*

*“(...) 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. (...)”*

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que una vez analizados los argumentos, tanto del solicitante de las presentes

diligencias, así como los del apoderado de la empresa titular de la marca de fábrica



, no se logró constatar el uso del signo , en clase 11. Si bien el aportó la siguiente prueba:

1. Muestra de contratos de franquicia.
2. Muestra de facturas de franquiciados.
3. Documentos de Tropigas de Costa Rica S.A., en los que se menciona a los centros express “PROGAS”.
4. Informes de inspección y otros documentos emitidos por la C.C.S.S., entre los años 2010 y 2012.
5. Copia del acta de fusión entre Gas Nacional Zeta S.A. y Tropigas de Costa Rica S.A.
6. Fotografías de locales de servicio express “PROGAS”, identificadas con el signo.
7. Acta notarial del establecimiento comercial de “PROGAS”.
8. Cartas de comunicaciones internas entre la empresa “Gas nacional Zeta S.A.” y los franquiciados de “Tropigas de Costa Rica S.A.”.
9. Copias certificadas de las renovaciones de las marcas “PROGAS” y , en clases 1, 4, 6, 9, 11, 34 y 39 internacional.

Lo cierto es que, esta no es suficiente para demostrar el uso real y efectivo, en el mercado costarricense. La solicitud de cancelación fue presentada el 13 de mayo de 2015, (Ver folio 1), por lo que el titular del signo debió probar ese uso, dentro de los 5 años precedentes ( 13 de mayo de 2010- 13 de mayo de 2015) previsto en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “... *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 apelante se limitó a aportar prueba que data del 2009, presentando los contratos de franquicia número: PG. 22-2009, del 19 de junio del 2009, PG. 25-2009, del 23 de junio del 2009; (Ver folios 77 al 101) y las facturas número: 3321, 3322, 3323, del 09 de noviembre del 2009 y 7996, 7997, del 09 de diciembre del 2009, (Ver folios del 102 al 107) y por tanto están fuera del plazo que establece el artículo 39. Cabe agregar, que dichas facturas consignan diferentes productos a los que la marca protege y distingue, no pudiendo determinar ni referenciar el uso de los productos protegidos por dicho signo en clase 11, incumplándose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como ya se indicó.

Por ende, los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico, para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo), no se consolidaron.

En relación a la demás prueba presentada consiste en, informes de inspección y otros documentos emitidos por la C.C.S.S., entre los años 2010 y 2012, (Ver folios 108 al 113), no

obstante, estos no demuestran el uso real y efectivo de la marca de fábrica , siendo documentos administrativos que la empresa Tropigas de Costa Rica, S.A., debió rendir ante la C.C.S.S., para efectos operativos. Se aportan copias del documento de protocolización de actas de las sociedades Gas Nacional Zeta S.A. y Tropigas de Costa Rica S.A., (Ver folios 114 al 137), mediante la cual se acuerda la fusión de las sociedades prevaleciendo la sociedad Gas Nacional Zeta S.A., mencionado como un hecho probado, el cual no le da valor agregado para determinar ese uso real y efectivo del signo. El concurrente adiciona acta notarial otorgada a las 15:20 horas del 07 de setiembre del 2015, correspondiente al establecimiento comercial de “PROGAS”, identificados con el signo y fotos , estando está prueba fuera de la línea de tiempo



que referencia el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ver folios 138 al 145), se adjuntan cartas de comunicaciones internas entre la empresa Gas Nacional Zeta, S.A. y los franquiciados de Tropigas de Costa Rica S.A., (Ver folios 146 al 149), se adjuntan copias

certificadas de las renovaciones de las marcas “PROGAS” y , en clases 1, 4, 6, 9, 11, 34 y 39 internacional, no aportando prueba necesaria para demostrar el uso real y efectivo de la marca.

En razón de lo anterior, avala este Tribunal, lo resuelto por el Órgano a quo, dado que al realizar el análisis de la prueba que ya constaba en primera instancia y la presentada ante este Órgano de Alzada con la interposición, se determina que el titular del signo marcario que nos ocupa no aporta el material suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca de fábrica

, para los productos que protege y distingue en la clase 11 de la nomenclatura internacional, sean “*instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua*”, y aún más que este uso pueda verificarse y pruebe a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala el propio titular en sus agravios, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio)”, es decir que dependiendo de los productos que identifique exista intensidad en el uso.

Así las cosas, y vista la prueba aportada, ésta no resulta idónea para acreditar que la marca de

fábrica , se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en razón de ello no puede confirmarse que la comercialización del

producto identificado con la marca , se esté llevando a cabo a nivel nacional para los productos que protege y distingue con la presencia y dimensión necesaria, faltando así con



los requisitos necesarios para mantener su registro vigente.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Señor Noel Edmundo Bustillos Delgado, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**GAS NACIONAL ZETA S.A.**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:17:27 horas del 14 de julio de 2015, la cual se confirma para que proceda con la cancelación por falta de uso de la

marca de fábrica , en **clase 11** de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**