



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0079-TRA-PI

Oposición a solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TOTAL”

PROVEEDURÍA TOTAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Exped. de Origen N. 133771(2001-8600, 2-85110)]

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 602-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del primero de agosto de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Thomas Ossenbach Kroschel**, mayor, administrador de empresas, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-738-194, en calidad de apoderado generalísimo de la empresa **PROVEEDURÍA TOTAL, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-143667, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2013, el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, de calidades y en la condición señalada, solicita la cancelación por falta de uso de la marca “**TOTAL**” con **Registro No. 133771**, perteneciente a la empresa **TOTAL, S. A.**, que protege y distingue “*Servicios de estaciones de servicio para vehículos y servicios de gasolineras para vehículos, servicios de mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de partes para vehículos, servicios de compostura y reparación de llantas*”, en clase 37 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, veintiséis minutos, trece segundos, del veintiséis de julio de dos mil trece, procedió a dar traslado de dicha solicitud de cancelación por falta de uso a su titular, la empresa Total, S. A., a efecto de que se apersonara y manifestara al respecto.

TERCERO. Dentro del término de ley, mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2013, se apersonó el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en defensa de los derechos de la indicada titular.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil trece, se rechaza la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **"TOTAL"**, interpuesta por la gestionaante, **PROVEEDURÍA TOTAL, S. A.**

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el señor Ossenbach Kroschel, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final relacionada y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hechos tenidos por demostrados, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TOTAL**” bajo el **Registro No. 133771**, a nombre de Total, S. A., para proteger y distinguir “*Servicios de estaciones de servicio para vehículos y servicios de gasolineras para vehículos, servicios de mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de partes para vehículos, servicios de compostura y reparación de llantas*”, en clase 37 de la Clasificación Internacional (Ver folios 53 y 54).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TOTAL (DISEÑO)**” bajo el **Registro No. 163154**, a nombre de Total, S. A., para proteger y distinguir “*Estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de piezas de vehículos, el engrase, la lubricación, ajuste de motores, reparación y montaje de neumáticos, mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción, el arriendo de plataformas de perforación, perforación de pozos, instalación y mantenimiento de oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado*”, en clase 37 de la Clasificación Internacional (Ver folios 55 y 56).

3.- Que la marca “**TOTAL**” es utilizada en conjunto con la marca “**TOTAL (DISEÑO)**” en diferentes estaciones de servicio para vehículos, ubicadas en las localidades de Liberia, Limonal de Abangares, San José centro, Moravia, , Heredia, Tres Ríos, Pococí, Matina, y Guácimo (Ver folios 39 a 50).

4.- Que las marcas **TOTAL**” y “**TOTAL (DISEÑO)**”, se utilizan para comercializar, entre otros productos, combustibles y líquido para frenos (Ver folios 51 a 52).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**TOTAL**”, inscrita según el Registro No. 133771, por considerar que ha sido demostrado su uso real y efectivo, para los servicios protegidos en clase 37 internacional. Aunado a lo anterior, la marca cuya



cancelación se solicita está contenida en la marca “TOTAL (Diseño)” propiedad de la misma titular, lo cual supone la evolución de la primera que conlleva a variar y mejorar la marca en función de convertirla en un signo cada vez más distintivo y reconocido por el consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación expresó como fundamento de su inconformidad que hay una incorrecta valoración de la prueba que ha aportado a este expediente, siendo que existen diferencias formales y de hecho que demuestran que la marca “TOTAL” fue retirada del mercado y reemplazada a partir del 20 de octubre de 2006 en que se inscribió la marca “TOTAL (Diseño)”, la cual protege algunos servicios que no abarca la anterior. En este sentido, tanto las actas notariales como las fotografías que aportara su representada, demostraron que la marca actualmente no se utiliza en el mercado y que fue sustituida por “TOTAL (Diseño)”, que contiene la palabra TOTAL pero que es una marca individual, diferente y con un carácter distintivo en concreto, que la distingue de la otra. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución que apela y se proceda a la cancelación por falta de uso del signo con Registro No. 133771.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. En los numerales 39 al 42 de la Ley de Marcas se expresa que el titular de una marca está obligado 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 utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sino también jurídico, porque si se produjera una **falta de uso** imputable a su titular se enmarcaría dentro de los supuestos que permiten su **cancelación** o **caducidad** del registro, tal como está previsto en el citado artículo 39.



En relación con el sustento probatorio para esta forma de extinción de un registro marcario, la normativa costarricense establece, en el párrafo segundo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. 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 ha realizado.

De conformidad con el legajo de prueba aportado, tenemos:

1. Documentos debidamente certificados de las direcciones electrónicas http://brandirectroy.com/league_tables/table/global-500-2014 y <http://brandirectory.com/methodology>, donde se encuentra información de las marcas mas valiosas del mundo.
2. Ejemplar de la revista cooperativa de los equipos Marketing & Services No. 5 de julio del 2013.
3. Souvenirs y Calendario 2013 con el Logo de la marca Total.
4. Afiches publicitarios donde aparece la marca Total como patrocinadora.

De tal forma, una vez analizado en forma íntegra el expediente sometido a estudio, concluye este Tribunal Registral que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la recurrente, en virtud de que el signo que se solicita cancelar está inmerso en el que más recientemente se inscribió a nombre de la empresa Total, S. A., así como que de la misma prueba aportada por la solicitante se verifica que la marca “**TOTAL**” está siendo usada en el comercio por su titular, para ofrecer los servicios en que está inscrita, toda vez que en las actas notariales aportadas se hace constar que en las estaciones de servicio visitadas por el Notario Mainieri Jiménez, en las cuales se brindan los servicios bajo las marcas “**TOTAL**”, hay marquesinas rojas con la palabra **TOTAL** en blanco y que en ellas se comercializan combustibles, lubricantes y líquidos de frenos.



Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Thomas Ossenbach Kroschel**, en representación de la empresa **PROVEEDURÍA TOTAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos, del veinte de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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 del 31 de agosto de 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 presentado por **Thomas Ossenbach Kroschel**, en representación de la empresa **PROVEEDURÍA TOTAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos, del veinte de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue la cancelación por falta de uso del signo **“TOTAL”** inscrito con **Registro No. 133771**. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca por falta de uso

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91