



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1084- TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “SOL” (DISEÑO)

ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1996-6264, 103575)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 659-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alejandro Delgado Faith, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos noventa y siete- cuatrocientos siete, en representación de la empresa **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta segundos del seis de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de enero de dos mil doce, por el licenciado Harry Zurcher Blen mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en representación de **FABRICA DE JABON LA CORONA S.A DE C.V**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**SOL**”, inscrita en clase 3 internacional, registro No.103575, protege “*Detergentes y jabones para lavar y perfumados.*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas doce minutos cincuenta y dos segundos del diecinueve de enero de del 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 quince de marzo de dos mil doce, **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A** titular de la marca “**SOL**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas veintiún minutos cuarenta segundos del seis de setiembre de dos mil doce, *resolvió “(...) se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por Harry Zurcher Blen , como apoderado de la **FABRICA DE JABON LA CORONA S.A DE C.V**, contra la marca de fábrica inscrita denominada “**SOL**” **DISEÑO** para proteger “detergentes y jabones para lavar y perfumados” en clase 3 internacional con el registro número 103575 y cuyo titular lo es Ernesto Chamorro Industrial S.A.”*

CUARTO. Que el apoderado especial de la compañía **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta segundos del seis de setiembre 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 Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco



de Hechos, que como *Probados* contiene la resolución apelada, y se limita a señalar que el **Hecho Probado i**, se refleja en los folios 168 al 169; y el **Hecho Probado ii**, se refleja en los folios 170 a 171 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enuncia con dicho carácter el siguiente: Que la empresa Ernesto Chamorro Industrial S.A., titular de la marca “**SOL DISEÑO**”, que se pretende cancelar, no comprobó mediante prueba idónea, que haya hecho un uso real y efectivo de ventas de la marca en el mercado costarricense de dicho signo marcario.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación por falta de uso interpuesta por el apoderado de la empresa **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, por haber considerado que “(...) *Lo aportado como prueba no es siquiera un indicio para la demostración del uso del distintivo SOL en nuestro país, que no nos demuestra la puesta en uso en el mercado costarricense de la marca de referencia. De la documentación probatoria aportada, se desprende que no posee una adecuación y pertinencia como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema considerado, sea el uso por ende dicha documentación es rechazada por improcedente inoportuna e inútil para las probanzas que se pretendían.*

Una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación así como los de la titular y sus documentos aportados, se tiene la certeza de que no se ha utilizado la marca para comercializar los productos que distingue de la forma en que determina nuestra Ley, ya que la prueba aportada fue incapaz de demostrar que los productos protegidos en el registro hoy cuestionado hubiesen sido utilizados y por lo tanto puestos a disposición del consumidor en la forma y modo correspondiente y en apego al principio de territorialidad, por lo que en virtud de que el uso debe comprobarse sea actual, real, constante y territorial, se incumple con los requisitos establecidos por los artículos 39 y



40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.

Por su parte, el Licenciado Alejandro Delgado Faith apoderado especial de **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la ley nacional de Costa Rica que determina las condiciones para lograr la cancelación por falta de uso, no resulta aplicable para la marca extranjera en este caso de Nicaragua, por la existencia de una norma concreta de excepción que definen el uso de la marca y los medios para comprobarlo, agrega que se debe aplicar la norma más favorable y los derechos implícitos en el país de origen que acompañarán a la marca en los diferentes países en que se inscriba o asiente, se encuentra en la normativa internacional dispuesta en el Convenio de París artículo 2 con valor superior a las leyes de nuestro ordenamiento jurídico.

En virtud de lo expuesto, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la compañía **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando acoge la solicitud de cancelación de la marca “**SOL DISEÑO**”.

En efecto, ha de tenerse presente, que una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el principal, el derecho exclusivo para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, el **uso** de la marca inscrita para evitar el efecto negativo en el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, como lo establece el artículos 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo.



Con respecto al uso de la marca estima este Tribunal que un signo constituye una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 citado, indica expresamente en lo que interesa: “...que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)”, es decir que la marca debe ser usada por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, según lo señalada dicha norma. Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En tal sentido, el numeral 39, dentro de las formas de terminación del registro de la marca, contempla la cancelación del registro por falta de uso de la marca y establece para ello varios supuestos: en primer orden: a) el no uso, además, b) que la marca debe ser usada durante un plazo de cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.

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. En tal sentido, 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, se estableció que corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma, 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 pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.



Al respecto, en el presente caso el representante de la compañía **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A**, aporta reportes de ventas de la marca Sol por canal categoría por año, en kilos y en dinero, constantes a folios 188 a 195 del expediente, sin certificar; aporta factura N° 174 del año 2002, (F.196) declaración aduanera del año 1992 (F.197), ejemplares de empaques de bolsa de jabón Sol y fotocopias de actividades típicas celebradas en Granada Nicaragua, sin certificar (F.206 a 210); certificados de renovación del registro de la marca SOL en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua (F.211 a 216); Contrato de Distribución en donde la empresa Ernesto Chamorro Industrial S.A faculta para que la empresa Distribuidora El Mundo Plástico S.A (empresa costarricense) distribuya “jabón de lavar ropa marca MARFIL” (folios 217 a 250 del expediente), dicho documento fue firmado el 10 de enero de 2012, tal y como se observa la presente solicitud de cancelación se efectuó el mismo día, por lo que no existe la antelación necesaria de los tres meses estipulado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual dicha prueba no puede ser tomada en cuenta como prueba útil y pertinente para las probanzas de uso del registro 103575, siendo que el documento analizado lo único que prueba es que hubo un contrato de distribución, pero no se podría tener por probado la puesta en el mercado del producto protegido por la marca SOL en la cantidad y el modo que corresponde, según los parámetros del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De manera que, de la prueba señalada, no se infiere una presencia del producto en nuestros mercados aún y cuando se trata de productos de consumo masivo, como lo son los *detergentes y jabones para lavar*, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio nacional y los productos que distingue deberán encontrarse fácilmente en el mercado costarricense a disposición del consumidor, hecho que no se demuestra. El artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos advierte que la marca debe ser introducida en el comercio, debe ofrecerse para la venta, o distribuir productos o servicios en las condiciones que tal signo determina. En apoyo a lo señalado, tal y como lo indicó el Registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que “*la regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe*



circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado, De conformidad con la doctrina comunitaria, “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág 26) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17 –IP-98, Quito, 21 de abril de 1998)

Respecto a la demás prueba no es significativa para acreditar un uso en el mercado, así como son ventas aisladas, ha de subrayarse que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, siendo de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; y desde el punto de vista de los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial, por lo tanto no podría afirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca **“SOL” DISEÑO** se está llevando a cabo a nivel nacional, por lo que no se demuestra un uso real y efectivo en Costa Rica faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente. Ahora bien, el hecho de mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un obstáculo para el comercio, tal y como lo indicó el a quo, ya que restringe el ingreso de nuevos competidores, por lo que una vez estudiados los agravios del apelante, se comprueba que no se aporta prueba contundente y efectiva que indique el uso real en el mercado costarricense de la marca **“SOL” DISEÑO**, para “detergentes y jabones para lavar y perfumados“, toda vez que la prueba aportada no acredita el uso que exige la normativa.

Por otra parte, lleva razón el recurrente en cuanto a la jerarquía de las fuentes del Derecho, en este caso el Convenio de París, con valor superior a leyes de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, el mismo Convenio de Paris consagra y define en su artículo 5 aparte C 1) “Si



en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”, y, conforme a nuestra normativa es obligatoria la utilización de la marca como forma de asegurar que los registros marcarios cumplan con la función específica para la cual la ley les otorga protección, es decir la identificación de productos o servicios, sino, a solicitud de cualquier persona, conforme el artículo 39 citado “...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.”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Alejandro Delgado Faith, en representación de la empresa **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta segundos del seis de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 Alejandro Delgado Faith, en representación de la sociedad **ERNESTO CHAMORRO INDUSTRIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta segundos del seis de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, declarando con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**SOL**” **DISEÑO**, inscrita en clase 3 internacional, registro No.103575, para “*Detergentes y jabones para lavar y perfumados.*”. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91