

**Expediente N°: 2006-0291-TRA-PI**

**Solicitud de Cancelación de las marcas de diseño especial N° 109065 y 109067**

**Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 44508)**

## ***VOTO N° 29-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Mario Alberto López Vargas**, mayor de edad, casado una vez, Ingeniero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-555-190, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-206638, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de marzo de 2005, el Ingeniero **Mario Alberto López Vargas**, en representación de la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, solicitó la cancelación de los registros marcarios números **109065** y **109067**, pertenecientes a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, por sus presuntas **falta de uso** y **generalización**.

**II.-** Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2005, el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, se opuso a lo pretendido, solicitando, entre otros extremos, el rechazo de la cancelación de los citados registros marcarios.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta minutos del veintitrés de

mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**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 sin lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO Y GENERALIZACIÓN, interpuesta por Mario Alberto López Vargas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA CALÓ S.A [sic] contra el registro de la marca ‘Diseño Especial’, registro N° 109.065 y ‘Diseño Especial’, registro N° 109.067 cuyo titular es Reckitt & Colman (Overseas) Limited. (...). NOTIFIQUESE.” (Las negritas son del original).*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2006, el Ingeniero **Mario Alberto López Vargas**, en representación de la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 30 de agosto de 2006, se apersonó ante esta instancia en defensa de los intereses de su patrocinada.

V.- Que conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria mediante resolución dictada a las 10:15 horas del 17 de noviembre de 2006, el apelante no presentó otros alegatos, y el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en representación de la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, solicitó fuera confirmada la resolución impugnada.

VI.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora, y**

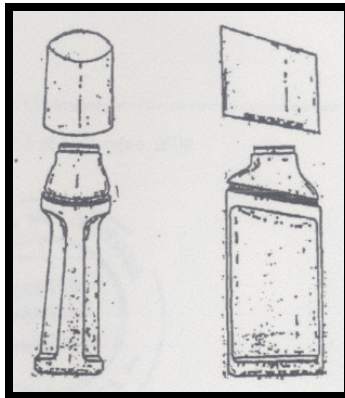
**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba enunciada en la resolución dictada a las 10:30 horas del 30 de octubre de 2006, la que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los

documentos que constan a folios del 199 al 202 del expediente.

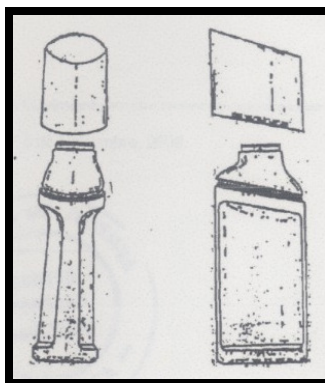
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se deja sin efecto el único hecho, que como probado se tuvo en la resolución venida en alzada, y ese apartado se reformula de la siguiente manera, para señalar los hechos probados, que este Tribunal considera como de interés para la resolución de este asunto:

- 1° Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el Acta de Registro N° **109065**, la marca de “**Diseño Especial**”:



...perteneciente a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, vigente desde el 11 de setiembre de 1998 y hasta el 11 de setiembre de 2008, para distinguir y proteger, sin reservas, los siguientes productos de la **Clase 03** de la Clasificación de Niza: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; y dentífricos (ver folios 201 y 202).

- 2° Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el Acta de Registro N° **109067**, la marca de “**Diseño Especial**”:



...perteneciente a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, vigente desde el 11 de setiembre de 1998 y hasta el 11 de setiembre de 2008, para distinguir y proteger, sin

reservas, los siguientes productos de la **Clase 05** de la Clasificación de Niza: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; y desinfectantes y desodorantes ambientales (ver folios 199 y 200).

- 3° Que la presentación al público consumidor del betún líquido denominado “NUGGET”, se hace utilizando el “**Diseño Especial**” perteneciente a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, según este ejemplo:



...(ver anexos físicos rotulados del “B” al “G”).

- 4° Que la comercialización, sea la distribución y venta del betún líquido denominado “NUGGET”, la realiza la empresa **Reckitt Benckiser (Centroamérica) Sociedad Anónima** (ver folios del 48 al 50, del 52 al 54, del 56 al 63; los anexos físicos rotulados del “B” al “F”; y declaración no controvertida a folio 41).
- 5° Que la comercialización, sea la distribución y venta del betún líquido denominado “NUGGET”, se encuentra ampliamente difundida en el país (ver folios del 48 al 50, del 52 al 54, del 56 al 63; y los anexos físicos rotulados del “B” al “F”).
- 6° Que la presentación al público consumidor del betún líquido denominado “CALÓ”, comercializado por la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, se hace utilizando el siguiente envase:

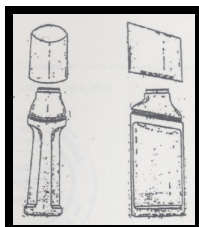


(Ver anexo físico rotulado “G”).

- 7° Que en el mercado nacional se comercializan betunes líquidos de otras marcas y empresas, cuyos envases, siendo parecidos, no son iguales a los del “**Diseño Especial**” perteneciente a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited** (ver anexos físicos del “B” al “F”).
- 8° Que mediante memorial presentado el 18 de enero de 2005, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en representación de la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por delitos contra derechos de propiedad intelectual, en contra del Ingeniero **Mario Alberto López Vargas**, en su calidad de representante de la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima** (ver folios del 78 al 82).

**TERCERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Ante la ausencia de un pronunciamiento, en la resolución apelada, de una relación de tales hechos, este Tribunal enlista como hechos de interés en este asunto, con el carácter de no probados, a los siguientes:

- 1° Que la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, haya tolerado la generalización de su marca de “**Diseño Especial**”:



inscrita bajo las Actas de Registro N° 109065 y N° 109067.

- 2° Que se haya incurrido en error, al autorizar la inscripción de la citada marca de “**Diseño Especial**”, por no haberse detallado, específicamente, sus características y dimensiones tridimensionales.
- 3° Que se haya incurrido en error, al autorizar la inscripción de la citada marca de “**Diseño Especial**”, por no ser posible técnicamente utilizarla para la comercialización de los productos para los que fue inscrita, de las Clases 03 y 05 de la Clasificación de Niza.
- 4° Que la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, sea la titular o se encuentre explotando una marca notoriamente conocida.

**CUARTO.** **EN CUANTO AL FONDO.** **Planteamiento de la controversia ventilada.** La empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, solicitó la cancelación de las marcas de “**Diseño Especial**” con los registros marcarios números **109065** y **109067**, pertenecientes a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, por cuanto ésta habría incurrido en la **falta de uso** de ese diseño y, por otra parte, habría tolerado la **generalización** de ese diseño por parte de terceros no autorizados. La empresa **Reckitt & Colman (Overseas) Limited** se opuso a lo pretendido, solicitando, en lo interesa, el rechazo de las diligencias instauradas en su contra, aportando al efecto, vía anexos, la prueba física que este Tribunal ha tenido a la vista, y que consiste en las muestras de envases y demás documentos accesorios detallados a folios 42 y 43 del expediente.

Por los razonamientos consignados en la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó en todos sus extremos la solicitud de cancelaciones marcarias pretendidas, lo que motivó que el representante de la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima** alegara la nulidad de lo resuelto, y que presentara en su contra los recursos ordinarios.

**QUINTO.** **Relevancia práctica de las marcas.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en **diferenciarlos**, brindándoles la ventaja de **no ser confundidos** con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, en realidad las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los comerciantes –si así fuera, no tendrían efecto ni eficacia alguna–, sino que también son útiles para los consumidores y usuarios, por cuanto si las marcas son el referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado les ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma que no tenga similitud con otra u otras ya existentes, o que pueda provocar confusión sobre la identidad del producto o servicio. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto y servicio, conseguir crear y mantener vigente en el público esa relación marca-producto.

Ahora bien, las marcas pueden clasificarse según varios criterios: por los elementos que las integran; por su origen empresarial; por el objeto que distinguen; por su grado de conocimiento por parte del público; etcétera, etcétera. Para lo que interesa en esta oportunidad, desde el punto de vista de los elementos que se utilizan para su composición, integración o formación, las marcas pueden clasificarse como:

- **Denominativas** (o **nominativas**): cuando están constituidas exclusivamente por palabras, vocablos, nombres, frases, letras o cifras.
- **Gráficas (figurativas o innominadas)**: cuando están constituidas exclusivamente por figuras, dibujos, emblemas, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones, disposiciones o estructuraciones de colores, y otros signos similares.
- **Mixtas**: cuando están integradas por elementos tanto denominativos como gráficos.
- **Tridimensionales** (o **plásticas**): cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, tienen volumen, cumpliendo con una función distintiva mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los

productos, o de sus envases o envolturas. Estas marcas, entonces, se refieren al embalaje de los productos.

- **Sonoras** (o **auditivas**): cuando están integradas por elementos auditivos, es decir, perceptibles por el sentido del oído. Y
- **Olfativas**: cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato (en la Unión Europea es conocido el caso de la marca descrita como **“Olor a hierba recién cortada”**).

No obstante lo anterior, en la práctica es un hecho evidente que la presentación en el mercado de los productos o servicios que representan las marcas, involucra generalmente la utilización de un conjunto de etiquetas en las que se incorporan elementos denominativos y gráficos y, por cuanto se permiten también marcas **tridimensionales**, la forma misma de sus envases o envolturas. Por eso, la presentación comercial de una marca es registrable, generalmente, ya sea como marca gráfica, mixta o tridimensional, tal como se deduce de lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000).

La variedad de los eventuales tipos de marcas, permite que hoy en día gocen de innegables posibilidades de crecimiento y expansión, porque las técnicas de comunicación moderna determinan que pueda ser conocida de manera inmediata y simultánea en diversos lugares, y porque hay nuevas formas de comercio internacional que se presentan como alternativas de contratación directa (por excelencia, mediante la Internet), todo lo cual obliga a los titulares de marcas a implementar políticas de vigilancia y cuidado marcario que les permitan mantener incólume la vigencia de sus derechos.

Bajo esa tesitura, los problemas que rodean la vida de una marca son completamente diversos, y en tanto son condiciones de hecho, la solución depende, la mayoría de las veces, de un correcto manejo de los derechos que concede el ordenamiento legal a los titulares de marcas. En tal sentido, son problemas comunes que suele enfrentarse, tanto la aparición de **signos imitativos**, que debilitan la fuerza distintiva de una marca y que, además, pretenden beneficiarse de un prestigio comercial ajeno; como aquellos problemas de **dilución** (pérdida del valor económico de una marca, por un debilitamiento de su exclusividad como consecuencia de la utilización de marcas idénticas o semejantes para otros productos o servicios, sin que le sean, necesariamente, competitivos, o por su falta de uso por parte de su titular), o de **vulgarización** (fenómeno sobreviniente a la inscripción, por el que una marca pasa a identificar al producto o servicio,

convirtiéndose así en un nombre genérico del producto), ocurriendo que en uno y otro caso, la marca afectada pierde su carácter distintivo e individualizante, es decir, su razón de ser.

**SEXTO.** *Control de legalidad en el caso concreto.* En el presente caso, el Ingeniero **Mario Alberto López Vargas**, en representación de la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, solicitó la cancelación de los registros marcarios números **109065** y **109067**, pertenecientes a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, por sus presuntas **falta de uso** y **generalización**, reproches que este Tribunal considera, al igual que el **a quo**, que no son ciertos.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido 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. Sobre el particular, el artículo 40 de ese texto legal dispone lo siguiente:

*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. 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.*

*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.*

*El uso de una marca por parte de un licenciatarío u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca. (Los subrayados no son del original).*

Se infiere de lo transcrito, que en afinidad con el propósito de su existencia, **las marcas deben ser usadas**, es decir, utilizadas o colocadas en el mercado, para que cumplan su función distintiva (sea de productos, o de servicios), y para que mantengan 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”, como señalan

alguna doctrina y legislación) de su registro, tal como está previsto en los artículos 39 de la Ley de Marcas de repetida cita, y 48 y 49 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002). Asimismo, de lo establecido en el párrafo final del citado numeral 40 de la Ley de Marcas, resulta que no obstante lo anterior, el uso de una marca por parte de terceros autorizados por su titular, ha de ser considerado como un uso de la marca por parte de ese titular.

Partiendo de lo expuesto en el caso de marras, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Marcas, relacionado el con 48 inciso e) de su Reglamento, le correspondía a la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima** demostrar la falta de uso de las marcas cuyas cancelaciones pretendía. Sin embargo, la poca prueba que aportó esa solicitante (visible a folios del 16 al 28), no tuvo la suerte de acreditar tal circunstancia, y por el contrario, la prueba documental y física aportada oportunamente por la empresa afectada con tales cancelaciones, sea, **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, permite concluir que es más que representativa de la utilización de la marcas con los registros números **109065** y **109067**, en los términos previstos en los artículos 40 de la Ley de Marcas, y 19 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“Acuerdo ADPIC”, Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994), aunque la comercialización de los productos a los que se refieren haya sido prestada por otra [**Reckitt Benckiser (Centroamérica) Sociedad Anónim**], que se afirmó ser una filial de la empresa **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, lo que no fue negado o al menos controvertido por la apelante, por lo que sobre este particular, por lo que no habría que objetársele nada a la resolución venida en alzada.

Algo semejante cabe razonar respecto de la pretendida “**generalización**” de las citadas marcas tridimensionales. Como consecuencia del mejoramiento en el tratamiento y desarrollo de los signos marcarios, tomando en cuenta que las técnicas y posibilidades de publicidad y mercadeo han logrado que los empresarios coloquen sus productos o servicios ante el consumidor sin más esfuerzo que una correcta campaña publicitaria; y, sin dejar de lado las ventajas inconmensurables que trae consigo la globalización de las economías y la apertura de mercados, las marcas gozan hoy en día de una mayor facilidad para ser conocidas fuera de los límites físicos del país al cual se la destina y entrar en mercados distintos a los planificados.

En contraposición a lo dicho, existen problemas que deben ser afrontados por las marcas al encararse a sus potenciales consumidores, así como a marcas que puedan serles similares, cuando su capacidad distintiva no está bien definida, porque pierden fortaleza y se debilitan, es decir, se diluyen, y esto más evidentemente, si no se soslaya la sempiterna probabilidad de que las marcas puedan ser imitadas o utilizadas indebidamente por terceros inescrupulosos, que buscan sacar provecho, gratuitamente, del éxito de las imitadas.

Entonces, la dilución de la potencia distintiva y la fuerza publicitaria de una marca, se produce generalmente por un debilitamiento en la capacidad de atracción que produce la marca ante el público, lo cual trae consigo, en muchas ocasiones, el rechazo del signo por parte del potencial consumidor. Esta situación puede ser generada, ya porque la marca se encuentra impedida de generar la imagen mental necesaria en el público, ya por prácticas desleales de mercado, en las cuales se hace utilización de un signo sin autorización de su titular (lo que se conoce como “**piratería**”, y que es una figura sobre la que no interesa ahondar en esta oportunidad).

En el primer caso, se presenta una disminución en la capacidad de atracción de la marca, cuando el signo marcario, con el transcurso del tiempo y la gran aceptación y conocimiento del mismo, tiende a convertirse en una designación usual para el tipo de productos o servicios entre el público, lo que se trata propiamente de la “**generalización**” de la marca, es decir, que la marca se “vulgariza”, perdiendo su eficacia distintiva. Y como no pueden constituir signos marcarios aquellos que aun cuando nacieron como tales, han perdido su fuerza distintiva y poder diferenciador, tal circunstancia se castiga, conforme con el artículo 38 de la Ley de Marcas, también con la cancelación de su registro marcario.

Ahora bien, tratándose de marcas **tridimensionales** como las que han sido objeto de discusión en este asunto, éstas deben ser consideradas como “**marcas débiles**”, porque dados sus inevitables elementos integrantes (altura, anchura y profundidad), han de soportar la coexistencia de otras marcas que evocan e involucran, a grandes rasgos, y generalmente, los mismos conceptos, por lo que sus competidores pueden acercarse impunemente a ellas. El caso típico es el de los envases, por cuanto en la medida en que deberán contener sustancias fluidas o que hacen las veces de éstas, la estructura o conformación de sus diseños habrán de conservar, necesariamente, aspectos muy parecidos.

Con vista en los anexos físicos rotulados del “B” al “F”, que tanto el Registro **a quo** como este Tribunal han tenido a la vista, de los cuales el siguiente es uno de ellos:



... se ha podido inferir que si bien en el mercado nacional se comercializan betunes líquidos de otras marcas y empresas, presentados en envases, éstos, siendo parecidos, no son iguales a los del “**Diseño Especial**” perteneciente a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, por lo que aunque evocan, sí, el diseño de las marcas cuestionadas, éstas deben soportar el acercamiento competitivo de las restantes, sin que unas y otras pierdan, a criterio de este órgano de alzada, la mínima distintividad requerida por el ordinal 38 de la Ley de Marcas.

Siendo esto así, en lo que respecta a este extremo, tampoco hay que hacerle algún reparo a lo dispuesto en la resolución venida en alzada.

**SÉPTIMO.** *En cuanto a los agravios presentados, y su improcedencia.* En defensa de los intereses de la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, el apelante, **Mario Alberto López Vargas**, expuso los siguientes agravios, que este Tribunal habrá de rechazar por lo que se considera en cada caso particular:

A-) Sostuvo el apelante que para la resolución de este asunto el Registro de la Propiedad Industrial no se ajustó a los plazos establecidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que no se le dio traslado para pronunciarse con relación a las objeciones de su parte contraria con relación a las diligencias de cancelación formuladas. Tales reproches justifican dos comentarios.

Por una parte, cabe hacer recordar que aunque sin duda alguna los plazos obligan a la Administración, lo que significa el deber de cumplir en tiempo con los plazos del procedimiento, lo cierto es que si se examinan los supuestos en que cabe reconocer la nulidad absoluta o relativa de un acto administrativo (véanse los artículos 166 y 167, y sus concordantes, de la Ley General de la Administración Pública), se concluye que la actuación administrativa fuera de tiempo carece de trascendencia anulatoria (véase el artículo 329.3 íbidem) y, de esa guisa, de relevancia en esta instancia.

Esto último se debe a que si el atraso en la resolución de un asunto específico, obedece a omisiones, negligencias o irresponsabilidades de los encargados de impulsar el procedimiento, esa incuria de los agentes de la administración puede hacer surgir no sólo su propia responsabilidad, sino incluso la de la propia Administración, pero en uno u otro caso, esa circunstancia escaparía del control de legalidad de este Tribunal, conforme a lo estipulado en los artículos 181 de la citada LGAP, y 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000).

Por lo anterior, considera este Tribunal que el plazo de un mes para resolver señalado en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Marcas, se trata de un plazo meramente ordenatorio y no perentorio, sobre todo si se considera que por la especial materia de que trata esa norma (el procedimiento para la **cancelación** o la **anulación** de asientos marcarios), es viable enfrentar la eventual imposibilidad de terminar el asunto en tiempo, tomando en consideración la complejidad del caso, la cantidad de los medios probatorios a examinar, o hasta el mismo comportamiento de los particulares, todo lo cual, conforme a los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, hace redundar en la afirmación que antecede. Por consiguiente, este reparo debe ser rechazado.

Por otra parte, con relación a que al apelante no se le dio audiencia para pronunciarse respecto de la oposición presentada por su contrario, valga apuntar, simplemente, que por no estar así contemplado en la citada norma 49, no era una carga procesal del Registro de la Propiedad Industrial conferirle esa audiencia, no siendo ello impedimento alguno, sin embargo, para que el apelante manifestara lo que tuviera a bien, pues si hasta incluso su propio Abogado Director

autorizó a un tercero (véase el folio 133) para que obtuviera las copias pertinentes. Bajo esta tesitura, este agravio también debe ser rechazado.

**B-)** Adujo también el apelante, que el Registro de la Propiedad Industrial realizó una interpretación de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Marcas, obviando lo estipulado en el artículo 6 bis 3 del Convenio de París. Este agravio no tiene fundamento. Ese artículo 6 bis estipula lo siguiente:

*“ Artículo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas].*

*“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

*“2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*

*“3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”*

Como se observa, esa disposición internacional se refiere a las marcas “**notoriamente conocidas**”, y como el agravio bajo comentario no se extendió en mayores o mejores razonamientos, no halla este Tribunal manera alguna de ligar este reparo, a lo estipulado en la citada norma, habida cuenta de que no hay ni siquiera indicios en el expediente, de que la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, sea la titular, o utilice, una marca con semejante característica. Por carecer de fundamento, este agravio se debe rechazar.

**C-)** También sostuvo el apelante en sus agravios, que las marcas cuya cancelación se solicitó, fueron registradas para proteger listas de productos que no se ajustan a los diseños solicitados, y que nunca podrían haberse explotado materialmente, por cuanto no existe posibilidad de envasar en recipientes, los productos que se manifestó proteger. Sobre este punto en particular, debe señalarse que en el expediente tan sólo consta la opinión del representante de la empresa solicitante de la cancelación, no habiendo en los autos algún criterio técnico que dé sustento cabal a esa afirmación.

Muy al contrario, la interposición de la solicitud de cancelación, por la presunta “generalización” de las marcas cuestionadas, sería más bien –por más obvio que sea– un indicativo de que tales marcas sí han sido utilizadas para la comercialización de los productos (de uno, varios o todos, es un punto que se escapa del análisis de este Tribunal, por cuanto el solicitante de la cancelación no discriminó en torno a ellos) para los que fueron registradas, razón por la cual se impone que este agravio deba ser rechazado sin necesidad de más comentarios.

D-) Otro agravio del apelante, parece deducirse de lo establecido en los numerales 5, 6 y 7 de su memorial visible a folios 182 y 183. Por haberse redactado de manera poco clara, se reproducen de la manera más fiel, a continuación:

- “5. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado desde 1970 y vigente desde 1975, establecía en su articulado la presentación de un certificado de origen de las marcas extranjeras o bien una declaración jurada de la existencias de las mismas en su país de origen con respecto a los productos y servicios que protegería y la clase correspondiente de conformidad con los arts:  
Arts. 83 literal d, ‘La enumeración precisa y concreta de las mercancías o servicios que distinguirá la marca, con especificación de la clase a que corresponde, en concordancia con los Arts 84 a) , [sic] y siguientes y el art. 85 que dice:  
***‘Si la marca es originaria de alguno Estado distinto de los Contratantes podrá solicitarse su registro en cualquiera de los Estados Signatarios siempre y cuando se acompañe a la respectiva solicitud bien una copia certificada del registro en el país de origen de la marca o bien una declaración jurada por Notario o funcionario público, debidamente legalizada en la cual el propietario de la marca deberá manifestar:....c) que las mercancías productos o servicios que la marca protegerá son los que se enumeran en la misma declaración jurada en forma concreta y específica indicándose la Clase a que pertenecen’*** ( el subrayado no es original)
- “6. Que Costa Rica aprobó y ratifico [sic] el Convenio de Paris [sic] para la protección de la Propiedad Industrial en 1996, [sic] No hizo reserva alguna sobre su articulado, para tal efecto se aplica en toda su extensión. Asimismo hacemos mención de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas conocida y denominada como ‘Clasificación de Niza’ la cual fue instituida en virtud de un Arreglo concluido en Niza el 15 de junio de 1957, [sic] Cada país parte del Arreglo de Niza, debe para el registro de marcas aplicar la Clasificación de Niza bien sea como sistema principal o bien como un sistema auxiliar y debe hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los cuales se registran las marcas.
- “7. Las marcas que mi representada solicito [sic] cancelar al Registro, son originarias de Inglaterra, y de acuerdo al arreglo de Niza debían haberse inscrito en Costa Rica de conformidad con la clase y los productos que protegen originalmente en

su país de origen en concordancia con lo que promulgaba el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industria [sic] y el Convenio de París [sic], y la debida documentación que acreditaba tales antecedentes. Además el empleo de la clasificación de Niza es obligatorio no solo [sic] para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza, sino también lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI , [sic] y que además se constituyen en Unión Particular dentro de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.”

Con vista en tales manifestaciones, hay que hacer señalar lo siguiente. El apelante, Ingeniero **Mario Alberto López Vargas**, representando a la empresa **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, solicitó la cancelación de los registros marcarios números **109065** y **109067**, pertenecientes a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, por sus presuntas **falta de uso** y **generalización**, fundamentándose para ello en los numerales **38** (“*Cancelación por generalización de la marca*”) y **39** (“*Cancelación del registro por falta de uso de la marca*”), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sin embargo, ambas disposiciones, como su epígrafe –y contenido– lo indican, fueron previstas para la **cancelación del registro de una marca**, tal como así se expresó y razonó en el escrito inicial. No obstante, este agravio se refiere no a tales motivos para la eventual **cancelación** de las marcas puestas en entredicho, es decir, a los que fueron alegados por el solicitante, combatidos por su contrario, y analizados y resueltos por el Registro de la Propiedad Industrial, sino a una eventual **nulidad del registro de tales marcas**, que estaría amparada en el artículo **37** de la citada Ley de Marcas, lo que **constituye un nuevo argumento que no fue ventilado, anteriormente, en primera instancia**, razón por la cual le estaría vedado a este Tribunal entrar a conocer acerca del mismo en única instancia.

Por no ser procedente, pues, por vía de apelación, introducir en segunda instancia el debate de aspectos sobre los que, ni la empresa **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, ni el Registro **a quo**, tuvieron oportunidad de pronunciarse, y por consiguiente, por no haber en los autos prueba alguna de lo afirmado por el apelante en este agravio (lo que se confirma con el nuevo ofrecimiento probatorio visible a folios 190 y 191), lo pertinente es rechazar también este otro reproche, así como el referido ofrecimiento de pruebas.

E-) Asimismo, otro agravio expuesto por el apelante, fue que el Registro de la Propiedad Industrial no se pronunció acerca de los alcances de la protección de los productos a los que se

refieren los registros marcarios números **109065** y **109067**, tomando en consideración el error de inscripción que ese Registro avaló, que provocó la “...*nulidad absoluta de tales registros...*”.

Sin embargo, como este reproche es una reiteración del último agravio recién comentado, este Tribunal debe llegar a las mismas conclusiones: que como en la solicitud inicial de la cancelación de tales registros no se adujo alguna suerte de **nulidad** de las marcas cuestionadas, y ese argumento no se manifestó sino hasta en la expresión de agravios, no es procedente introducir en esta instancia el debate de aspectos sobre los que antes de la apelación nadie tuvo oportunidad de pronunciarse, por lo que también debe ser rechazado.

F-) Finalmente, en el numeral 9 del memorial de la expresión de agravios (visible a folio 183), el Ingeniero **Mario Alberto López Vargas** reprochó que el Registro de la Propiedad Industrial se apartó de la realidad, “...*sin valorar las pruebas aportadas por mi representada entre otras los documentos en donde se demuestran que hubo un contrato de cesión de derechos de la empresa RECKITT & COLMAN OVERSEAS LIMITED, quienes me vendieron las instalaciones donde estaba constituida la fábrica en Costa Rica, los moldes de los envases, el bien inmueble, formulas [sic] y otras, valorando tales bienes y trasladándolos a mi propiedad por un precio que fue cancelado popr [sic] el, suscrito a representantes de dicha empresa RECKITT & COLAN [sic] OVERSEAS LIMITED, y su respectiva filial en Costa Rica*”.

Con relación a estas manifestaciones, corresponde subrayar que ninguna de ellas tiene relevancia en el caso bajo examen, toda vez que la eventual relación comercial subyacente que habría mediado –o media– entre las compañías involucradas en este asunto, así como sus vicisitudes, y que el apelante reprochó no haber sido valoradas en la resolución venida en alzada, no tiene interés alguno dentro del contexto de una solicitud de cancelación marcaria como la presente, al tenor de los numerales 38 y 39 de la tantas veces citada Ley de Marcas, amén de que sobre este extremo en concreto, tampoco consta en el expediente prueba alguna al respecto. Por consiguiente, por inconducente, este agravio también debe se rechazado.

**OCTAVO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, y al no comprobarse que los registros marcarios números **109065** y **109067**, pertenecientes a la sociedad **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, se hayan colocado en una situación de

**generalización** o de **falta de uso**, una vez examinados tanto el expediente de marras, como sus anexos, con fundamento en los artículos 38, 39, 40 y 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por cuenta de la sociedad **Manufacturera y Distribuidora Caló Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

**NOVENO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***