
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2020-0518-TRA-PI****SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “THERMOPANEL”****FERROMAX S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2/133570)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0042-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y seis minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Diego Castro Chavarría, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0669-0228, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía FERROMAX S.A., con cédula de persona jurídica número: 3-101-409431, domiciliada en La Uruca, diagonal a Romero Fournier, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:08:31 del 7 de octubre del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito del 28 de enero del 2020, el señor David Sánchez López, portador de la cédula de identidad número 8-130-651, en su condición de representante de la empresa VALVAL SC PRODUCTS & INVESTMENTS

LIMITADA, cédula jurídica número 3-101-776931, solicitó cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “THERMOPANEL”, en clase 06 nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *paneles de doble cara de acero, con capa intermedia de espuma rígida para todo tipo de construcción*, registro 231667, propiedad de la empresa FERROMAX, S.A.. Lo anterior como defensa ante una objeción en el expediente 2019-9577, que es solicitud de registro como marca del signo “TERMOPANEL”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:13:07 horas del 06 de marzo del 2020, dio traslado por un plazo de un mes al titular de la marca de fábrica “THERMOPANEL”, registro 231667, para que demuestre su mejor derecho, siendo, que el 15 de mayo del 2020, contesta la resolución y aporta pruebas.

Mediante resolución del Registro de la Propiedad Intelectual dictada a las 09:08:31 horas del 07 de octubre del 2020, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro 231667 de la marca “THERMOPANEL”, al no demostrarse el uso real y efectivo del signo con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación por falta de uso.

Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de octubre del 2020, el señor Luis Diego Castro Chavarría en la representación dicha, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresa como agravios los siguientes: 1. Que el interés del solicitante de la solicitud de cancelación VALVAL SC PRODUCTS & INVESTMENTS LIMITADA, se fundamenta en la solicitud de la marca "TERMOPANEL", dicha marca fue denegada el 15 de mayo del 2020, sin presentarse recurso de revocatoria ni apelación, quedando en firme el 16 de junio del 2020. Con dicha denegatoria desaparece el interés del solicitante. El RPI inexplicablemente admitió un escrito del solicitante (más de dos semanas después de vencido el plazo para la revocatoria) y decidió anular lo resuelto y dejar en suspenso el trámite a la espera de lo resuelto en la cancelación, lo que constituye en una actuación irregular por parte del registro. 2. Que el signo THERMOPANEL, registrado en el

2013 no es una simple marca abandonada por un titular inexistente o sin actividad comercial, sino que forma parte de las marcas de una empresa 100% activa y con toda la intención de utilizarla en el mercado, pero que por decisiones corporativas había aplazado su lanzamiento.

3. Que se le genera un grave perjuicio a su representada, quien ha hecho una importante inversión en su producto THERMOPANEL, actualmente comercializado en el país, siendo improcedente que se le cancele su marca por un tercero carente de interés legítimo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: 1. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de FERROMAX S.A. la marca de fábrica y comercio “THERMOPANEL”, en clase 06 nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *paneles de doble cara de acero, con capa intermedia de espuma rígida para todo tipo de construcción*, registro 231667, inscrita desde el 29 de noviembre del 2013, y vigente hasta el 29 de noviembre del 2023.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados los siguientes: 1. Que la empresa **FERROMAX S.A.** haya demostrado el uso real y efectivo en Costa Rica de la marca de fábrica y comercio “THERMOPANEL”.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso de la marca de fábrica y comercio “THERMOPANEL”, en clase 06 nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *paneles de doble cara de acero, con capa intermedia de espuma rígida para todo tipo de construcción*, registro 231667, el apelante aportó lo siguiente:

- Hoja volante, folio 21 expediente principal, no está certificada por lo que no se admite para su análisis.

-
- Vallas de ubicación, folio 22 expediente principal, no está certificada por lo que no se admite para su análisis.
 - Publicación en prensa, folio 24 expediente principal, no está certificada por lo que no se admite para su análisis, de conformidad con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.
 - Publicidad impresos y digitales, folio 25 expediente principal, no está certificada por lo que no se admite para su análisis, de conformidad con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.
 - Certificación de marca "ThermoPanelGFX" del país El Salvador, folio expediente principal, no es admitida por no aportar elementos para la resolución del caso.
 - Certificación de la marca "THERMOPANEL", del país Guatemala, folio 29 expediente principal, no es admitida por no aportar elementos para la resolución del caso.
 - Certificación de la marca "THERMOPANELGFX", del país Honduras, folio 30 expediente principal, no es admitida por no aportar elementos para la resolución del caso.
 - Certificación de la marca "THERMOPANEL", del país Nicaragua, expediente principal, no es admitida por no aportar elementos para la resolución del caso.
 - Certificación de la marca "THERMOPANEL", del país Costa Rica, folio 33 expediente principal, se admite prueba.
 - Declaración Jurada de la señora Sandra Echeverría Galeas, gerente general de la empresa BY SIDE, Relaciones Públicas, folio 39 a 41 expediente principal, no se admite para su valoración, por no estar legalizada o apostillada.
 - Acta notarial, folio 42 expediente principal, se admite para su análisis.
-

- Fotografías, folio 44 a 55 expediente principal, no se admiten por no estar certificadas, de conformidad con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.
- Publicación periódico La Teja, del jueves 21 de mayo 2020, folio 61 expediente principal, no se admiten por no estar certificada, de conformidad con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.
- Publicación periódico La Teja, del lunes 25 de mayo del 2020, folio 62 expediente principal, no se admiten por no estar certificada, de conformidad con el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.
- Certificación de publicación de página de Facebook de FERROMAX COSTA RICA, folio 64 a 66 expediente principal, se admite para su análisis.

Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el a quo, y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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. 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.*

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente 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 real y efectivo de esa marca. 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, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también 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 (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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafo tercero, que en lo conducente establece:

Artículo 39: “...Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación...”

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? 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 compruebe ese uso real y efectivo. 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, certificaciones de contador, 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 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, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal 333-2007 citado, corresponderá 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 financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, 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, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa VALVAL SC PRODUCTS & INVESTMENTS LIMITADA, el 28 de enero del 2020, por lo que la prueba aportada por la empresa FERROMAX S.A., para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca “THERMOPANEL” en clase 06, deberá tener fecha anterior al 28 de octubre del 2019.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca “THERMOPANEL”, en clase 06 por parte de quien figura como titular en el Registro:

De las pruebas aportadas por la empresa FERROMAX S.A., titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, se demuestra que están en actos preparatorios con respecto al uso de la marca “THERMOPANEL”, no comprueban en forma fehaciente que el signo distintivo realmente se esté usando en el comercio, de conformidad con el período establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

“...Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación...”.

Conforme a la norma supra citada, las pruebas aportadas deben ir dirigidas a validar el uso efectivo y real de la marca dentro de la línea de tiempo del 28 de enero del 2015 al 28 de octubre del 2019, mientras que lo aportado por el apelante se origina después de interpuesta la solicitud de cancelación. Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

Por lo tanto, lleva razón el Registro, ya que no se demostró con prueba fehaciente que la marca “**THERMOPANEL**” se utilice en el mercado nacional para la venta de productos de paneles de doble cara de acero, con capa intermedia de espuma rígida para todo tipo de construcción que son los que identifica.

En cuanto a lo expresado por el apelante de que el interés del peticionario de la cancelación

por falta de uso se fundamenta en la solicitud de la marca "TERMOPANEL" denegada el 15 de mayo del 2020, y que el Registro de la Propiedad Intelectual inexplicablemente admitió un escrito del solicitante y decidió anular lo resuelto dejándola en suspenso, no es de recibo en virtud de que este Tribunal, no puede arrogarse la competencia para conocer otro expediente sin que medie apelación. Con respecto a que la marca forma parte de una empresa 100% activa, este hecho no demuestra un uso real y efectivo de la marca.

En relación con el agravio en que se manifiesta que la empresa VALVAL SC PRODUCTS & INVESTMENTS LIMITADA, carece de interés legítimo para gestionar la cancelación de su marca, se le indica que el interés de la contraparte se deriva precisamente de que la marca que ahora se cancela le fue opuesta en su solicitud de registro, conforme lo estipula el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERROMAX S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:08:31 del 7 de octubre del 2020, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría representante de la empresa FERROMAX, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:08:31 del 7 de octubre del 2020, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91