

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0488-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca VIA LACTEA

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-93947, 1900-5500930)

Quelora S.A., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0048-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del doce de febrero de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa Mars Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:34 horas del 13 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2014, el Lic. Guzmán Calzada, en su condición de apoderado especial de la empresa Quelora S.A., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “VIA LACTEA” en clase 30 internacional, registro 55009, inscrita el 5 de febrero de 1979 y propiedad de la empresa Mars Inc.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:16:00 horas del 4 de diciembre de 2014, el Registro de

la Propiedad Industrial procede a dar el traslado de la solicitud realizada a efectos de que la empresa Mars Inc. proceda en el plazo de un mes a pronunciarse.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:39:34 horas del 13 de abril de 2015, resolvió declarar con lugar la cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa Mars Inc. interpone en su contra el 14 de mayo de 2015 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Por resolución dictada a las 14:51:17 horas del 15 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, el siguiente:

- Marca de fábrica VIA LACTEA, registro 55009, clase 30, propiedad de la empresa Mars Inc., inscrita el 5 de febrero de 1979 y vigente hasta el 5 de febrero

de dos mil diecinueve, para distinguir confitería, biscochos y chocolates.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y de interés para las resultas de este caso, el siguiente:

- Que la empresa Mars Inc. haya demostrado el uso del signo VIA LACTEA en el mercado costarricense para distinguir confitería, bizcochos y chocolates.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial procedió a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica VIA LACTEA al determinar que su titular no logró demostrar mediante prueba fehaciente el uso en el mercado costarricense.

Por su parte la representante de la empresa Mars Inc., a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2015, no expresó agravios con su interposición ni en la audiencia conferida por este Tribunal.

Por su parte, la empresa Quelora S.A. solicita se declare sin lugar la apelación presentada y se ratifique la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Indica este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro es contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa a esta materia, y que por consiguiente compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, se concluye por mayoría que resulta viable confirmar que lleva razón el

Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de cancelación por falta de uso, en virtud de no haberse demostrado mediante prueba fehaciente el uso de la marca en territorio nacional, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La prueba aportada lo es respecto de la venta de productos MILKY WAY SINGLES, MILKY WAY EXTRA GRANDE, MILKY WAY KING SIZE, MILKY WAY FUN SIZE, MILKY WAY MNTR, no así de la comercialización de la marca VIA LACTEA. La mayoría de este Tribunal no considera que el uso de MILKY WAY caiga en la excepción contenida en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas, que indica: “...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 cambio de VIA LACTEA a MILKY WAY no es simplemente un detalle o elemento no esencial, ya que la traducción del español al inglés afecta de forma sustancial y notable a la marca, los signos están conformados por palabras totalmente diferentes, y en dicho sentido si se altera la identidad de la marca.

De conformidad con las consideraciones expuestas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida.

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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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 la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa Mars Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial

a las 14:39:34 horas del 13 de abril de 2015, la cual en este acto se confirma, y se proceda a acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica VIA LACTEA, registro 55009. Los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Roberto Arguedas Pérez salvan el voto. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA Y ROBERTO
ARGUEDAS PEREZ**

Los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Roberto Arguedas Pérez disienten del voto de mayoría y en ese sentido se apartan del mismo por lo siguiente: Según el escrito de cancelación por falta de uso presentado por el señor Jorge Guzmán Calzada, representante de la empresa **QUEROLA S.A.**, organizada y existente conforme las leyes de la República de Panamá, visible a folio 1 del expediente, en el punto 1) dicho representante manifiesta expresamente que: “*El 7 de octubre de 2014, mi representada presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de la mara VIDA LACTEA, para proteger y distinguir leche en polvo, bajo el expediente número 2014-8600.*”

Asimismo, manifiesta en el punto dos siguiente, que el Registro le objetó dicha solicitud porque se encontraba en la publicidad registral la marca VIA LACTEA, en clase igual a la que solicitaba, para proteger confitería, bizcochos y chocolates.

Bajo este marco conceptual definitivamente se debe de tener como hecho probado, que la cancelación por falta de uso de la marca VIA LACTEA, se produce como efecto de la solicitud que hace un interesado en que se le inscriba la marca propuesta VIDA LACTEA. Es una situación que no puede desprenderse del proceso que en este expediente se conoce, porque ese cotejo que en su oportunidad el registrador realizó entre ambos signos en el expediente 2014-8600, es el que viene a producir que se presente esta solicitud de cancelación por falta de uso.

Independientemente si el registrador en esa oportunidad procesal verificó las formalidades extrínsecas correctamente, lo cual no es un motivo que deba ser desarrollado en este proceso, si es importante indicar que VIA LACTEA goza de protección registral desde el año 1978 y desde esa fecha pertenece al mismo titular marcario MARS INC, domiciliado en Estados Unidos de América. Tal como lo indica la representante de esa compañía María del Pilar López Quirós a folio 24 del expediente, el término VIA LACTEA es el equivalente en el idioma inglés de MILKY WAY, lo cual estos jueces efectivamente así lo acreditan también, basándose en el conocimiento que se tiene de ese idioma.

Respecto a este punto concretamente y ante la solicitud de inscripción de marcas, que por supuesto es un proceso diferente al que ahora se conoce, el Tribunal ha dictado a través de los años varias resoluciones que tienen que ver con esos pedimentos y a los cuales se le opone, sea por una solicitud de oposición instaurada por el titular marcario, o por el propio Registro en defensa oficiosa de la marca inscrita, un signo en idioma diferente al inscrito o viceversa, pero que al ser traducido significan lo mismo. Ello por cuanto conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al *“titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares (...) para bienes o servicios*

iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. (...).”

El artículo que en lo conducente fue transcrito, le genera al titular marcario un derecho de exclusiva a partir de la publicidad con efectos jurídicos materiales, de modo que el Registro da fe que ese objeto inmaterial le corresponde a su titular, y a ese titular no es dable oponerle situaciones para menoscabar su derecho que no constaban en la publicidad registral al momento de adquirir el bien.

Bajo este conocimiento, y ahora sí centrándonos los jueces a una de las formas de terminación del registro de la marca como es la cancelación por falta de uso, consta por manifestación de la representante de la empresa titular de marca, que VIA LACTEA es el equivalente de MILKY WAY, manifestación que en la oportunidad procesal correspondiente no fue rebatida por el peticionario de este proceso, siendo un punto no controvertido y que genera efectos procesales. Efectivamente, el representante de la empresa **QUELORA S.A.**, no se opuso a tal manifestación, hecho que conforme al artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública, faculta a la Administración Registral de tener por cierto esa expresión al indicar: *“Artículo 307.1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de decidir únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los tiene por ciertos. 2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso sin son hechos públicos o notorios o si consten de sus archivos como son alegados por las partes.”* La traducción de VIA LACTEA al idioma inglés es MILKY WAY, y así lo indica el diccionario....., lo cual hace que esa traducción sea de conocimiento para todos y sobre manera para los referentes sociales implicados en este proceso, incluyendo no solo a las partes sino también al Registro y a este Tribunal.

Por otro lado, el Código Procesal Civil que constituye ser norma supletoria para este Tribunal, según así lo indica el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 305 es enfático en indicar que, si el demandado no contesta los hechos, se tendrán por admitidos. En este caso la empresa solicitante no se opuso de modo alguno a la traducción que

se hiciera en el idioma inglés de VIA LACTEA, lo que viene a ser un hecho que le beneficia indudablemente a la titular marcaria.

El artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citada, manifiesta expresamente las excepciones para que una marca no se use en el comercio tal como aparece en el Registro. Estas excepciones se resumen: a) en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y b) no alteren la identidad de la marca. El hecho de que la marca se use en un idioma diferente no altera de modo alguno su identidad, VIA LACTEA significa MILKY WAY, y siendo MILKY WAY un chocolate que ha existido en el tráfico mercantil según así lo ha comprobado su titular, no existe la causal de falta de uso para que sea cancelada.

Es parecer de los suscritos jueces, que el Derecho Marcario debe ser integrado e interpretado en la forma que mejor garantice la realización del fin público, tal como lo establece el artículo 10 de la citada Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, si el Órgano Colegiado de este Tribunal ha sido cuidadoso en proteger los intereses del titular marcario, defendiendo su derecho de exclusiva ante propuestas que en otro idioma tienen un significado igual o similar al inscrito, no encuentran estos jueces disidentes del voto de mayoría justificación para no defender igualmente, a un titular marcario que usa su marca inscrita en idioma diferente, concretamente el inglés, lo cual tal como se dijo ese hecho no altera la identidad del signo.

Por lo anterior se considera que la resolución venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos y treinta y cuatro segundos del trece de abril de dos mil quince debe ser revocada y declarar sin lugar la solicitud de cancelación de la marca VIA LACTEA por falta de uso.

Guadalupe Ortíz Mora

Roberto Arguedas Pérez

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28