

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0494-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “PORCELAMIKA”

HERON OF THE SUN, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2006-8442, 181778, 2-109191)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0065-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula 1-1055-703, en representación de la empresa **HERON OF THE SUN, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-510190, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:19 horas del 13 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2017, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, abogado, con cédula 1-1220-0158, vecino de San José, en representación de la empresa **HERON OF THE SUN, S.A.**, interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca **“PORCELAMIKA”**, inscrita el 4 noviembre 2008 con registro número **181778**, a nombre de **GRUPO AVITA, S.A.**, que protege *“pisos cerámicos, materiales de construcción no metálicos”*, en clase 19 de la nomenclatura internacional, alegando que no se está utilizando en nuestro país y que su representada presentó la solicitud de registro de **“PORCERAMICA”**

tramitada en el expediente número **2017-00538**, presentada el 20 de enero de 2017 con la cual pretende amparar productos similares en la clase 19.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:56:04 horas del 8 de febrero de 2017, dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

TERCERO. Dentro del término conferido se apersonó la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula 1-626-794 en defensa de los derechos de la titular **GRUPO AVITA, S.A.**, empresa organizada de conformidad con las leyes de Panamá, con domicilio en Edificio Elmec, Segundo Piso, Vía Israel, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá, indicando que su representada ha hecho uso constante de su marca PORCELAMIKA en Costa Rica y con fundamento en esto solicita se declare sin lugar la acción.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 15:18:19 horas del 13 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la acción de cancelación por falta de uso promovida por HERON OF THE SUN, S.A.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Reuben Hatounian** recurrió la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

- 1.** Que el signo “**PORCELAMIKA**” con registro 181778 se encuentra inscrito a nombre de **GRUPO AVITA, S.A.** desde el 4 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2018, (folio 14 de legajo de apelación)
- 2.** Que **ACABADOS E.L.M.E.C. DE CENTROAMERICA S.A.** con cédula jurídica 3-101-487852 es socio comercial de **GRUPO AVITA, S.A.** y distribuidora exclusiva de sus productos en Costa Rica (folios 25, 31, 53-68)
- 3.** Que la marca “**PORCELAMIKA**” con registro 181778 ha sido usada y puesta en el comercio en la cantidad y modo de acuerdo al producto de que se trata (folios 53-68)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **PORCELAMIKA**, en razón de que su titular demostró; con prueba contundente y objetiva como: documentos contables, catálogos y publicidad, su uso real y efectivo por parte de la empresa autorizada **Acabados E.L.M.E.C. de Centroamérica, S.A.**, de conformidad con los presupuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **HERON OF THE SUN, S.A.**, afirma en sus agravios que la prueba aportada por el titular no cumple con los requisitos establecidos por la ley para demostrar el uso real y efectivo de la marca en la cantidad y modo que corresponde y para todos los productos. Agrega que no es suficiente demostrar que en algún momento se utilizó la marca, ya que ese uso debe

haberse realizado durante los 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Marcas.

Afirma que la prueba aportada tiene los siguientes inconvenientes:

1. El catalogo no demuestra que efectivamente hubiese sido publicado, ni la forma en la cual eventualmente se publicó.
2. Las declaraciones juradas, tal y como lo indica el Registro, son un documento que no fue sometido al contradictorio y hecho de forma unilateral por una de las partes sin que efectivamente tengan un respaldo adecuado.
3. En la certificación contable aportada no se indica la cantidad ni la fecha de los productos comercializados. En los demás documentos no hay forma de conocer cuál es la marca a la cual hace referencia dicha certificación. Tampoco se aportan las facturas de respaldo de dicho material o si los mismos efectivamente corresponden a la marca “Porcelamika”.

Con fundamento en estos agravios solicita se admita el recurso presentado y se declare con lugar su solicitud de cancelación por falta de uso.

Por otra parte, se apersona la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** a manifestar que el antiguo titular de la marca fue **Acabados Prosein de Centroamérica**; quien la traspasó a favor de su representada **Grupo Avita S.A.** y en la actualidad se comercializa a través de su socio comercial **Acabados ELMEC de Centroamérica, S. A.** Indica que la declaración jurada aportada provee una relación de hechos que se complementa con la documentación que agrega y permite establecer como cierta la situación que expone. Aporta certificación de compras y ventas, emitida por un Contador Público Autorizado, con lo cual demuestra el uso en los años 2014 a 2016. Agrega que, por el tipo de productos identificados con la marca PORCELAMIKA: pisos cerámicos y materiales de construcción no metálicos, estos no se encuentran en exhibición al público, sino que se ofrecen por medio de catálogos a los clientes o se exhiben muestras en los locales comerciales en donde se le identifica con las siglas “PK”. Por esto no es conocida por el público en general sino solamente por consumidores relacionados con el sector de construcción. Con fundamento en

estas manifestaciones solicita se confirme la resolución recurrida y se declare sin lugar la acción de cancelación por falta de uso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma ese signo.

De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores. En caso contrario, sea, que el signo **no sea usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo.

Es así que, la prueba puede ir desde la comprobación de 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 su origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, 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, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haber sido fabricados o generados con anterioridad al**

inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en su **artículo 40** dispone:

“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.

(...)

El uso de una marca por parte de un licenciatario 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.”

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

(...)

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. [...].

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

(...)

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester

recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

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 (...) el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, 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...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

El Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por la representación de **Grupo Avita S.A.**, se logró acreditar el uso de la marca “PORCELAMIKA” toda vez que; dentro de otros documentos, encontramos:

1. Certificados de **Patente Comercial** emitido por la **Municipalidad de San José** el 22 de mayo de 2008 (folio 36) y certificado de **Permiso Sanitario de Funcionamiento** expedido por el **Ministerio de Salud** en diciembre de 2013 (folio 37), ambos a nombre de **Acabados**

PROSEIN de Centroamérica S. A. con cédula jurídica 3-101-487852, anterior titular de la marca bajo análisis.

Es claro que con estos documentos; en sí mismos, no se demuestra que realmente los productos protegidos con la marca se comercialicen en el territorio nacional, sino únicamente de dicha empresa cumplió con los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de su establecimiento comercial. Sin embargo, estos certificados en conjunto con el resto de elementos probatorios sí resultan de valor en este examen.

2. Un catálogo de productos del año 2013 de la empresa PROSEIN, en el que se hace referencia a la marca PORCELAMIKA, para productos de revestimientos y pisos (folio 45 vuelto). Advierte este Tribunal que este documento se encuentran debidamente certificado por un notario público, en razón de lo cual tiene validez probatoria dentro de estas diligencias administrativas respecto del uso del signo cuestionado por su anterior titular.

3. Certificación de compras y ventas específicas, emitida el 27 de marzo de 2017 por el contador público autorizado **Lic. Ricardo J. Molina Incera**, M.B.A. con carné 2990, en donde certifica que la empresa costarricense **Acabados E.L.M.E.C. de Centroamérica S. A.** con cédula jurídica 3-101-487852, compra, importa, desalmacena y comercializa en el territorio nacional los productos de la marca PORCELAMIKA, indicando que el estudio realizado abarca los periodos fiscales que comprenden desde el 01 de octubre de 2014 al 30 de setiembre de 2016 (folios 53 a 68).

El recurrente alega que en esta certificación no se expresan cantidades y fechas de los productos comercializados y que tampoco se aportan las facturas que lo respalden. No obstante, recuérdese que un contador público autorizado tiene fe pública y siendo que lo aportado es una certificación emitida por éste con vista en los documentos que indica haber revisado, no resulta necesario que éstos se aporten, toda vez que no se pretende la declaratoria

de notoriedad del signo, sino únicamente demostrar su uso constante en el mercado costarricense.

Por otra parte, respecto de **la declaración jurada** emitida por el señor Nathan D. Cohen Guindi el 13 de abril de 2017 (folios 30 a 32), en representación de Grupo Avita S.A., así como la Declaración Jurada de compradores de los productos de la marca PORCELAMIKA, se le indica al recurrente que éstas no fueron consideradas para el dictado de la presente resolución y tampoco en la emitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello no resulta necesario hacer referencia a este agravio.

Considera este Tribunal que la prueba aportada por la titular del signo cumple con las formalidades establecidas por la normativa y en razón de ello resulta válida para analizar este asunto. Por ello, una vez valorada en forma integral, resulta evidente que los productos protegidos con el signo que se pretende cancelar *han sido puestos en el comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde, de acuerdo a su naturaleza y la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan*, tal como dispone el artículo 40 transcrito.

Asimismo, se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material, relacionados en el **Voto No. 1139-2009**, toda vez que la marca ha sido usada por la empresa Acabados E.L.M.E.C. de Centroamérica S. A., debidamente autorizada por su titular; ese uso no se ha interrumpido en el tiempo, tal como lo demuestra la “**Certificación de compras y ventas específicas**” emitida en marzo de 2017 por el **Lic. Ricardo J. Molina Incera**, para los periodos fiscales que comprenden desde el 01 de octubre de 2014 al 30 de setiembre de 2016.

En este sentido, con la prueba aportada por el titular, queda acreditado para este Tribunal que la marca se ha utilizado en el comercio y que por ende no es susceptible de cancelación. Respecto de los agravios de la parte recurrente, éstos no resultan de recibo porque aún y cuando se alegue que no se cumple con los requisitos de ley, lo cierto es que la prueba

aportada si logra demostrar el uso efectivo de la marca y por esto no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 39 citado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:19 horas del 13 de julio de 2017.

QUINTO. SOBRE EL 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 la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **HERON OF THE SUN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:19 horas del 13 de julio de 2017, la cual se confirma para que se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“PORCELAMIKA”** con registro número 181778. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora