
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0341-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LA MARCA “MAR AZUL”

**PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A.P. DE I.C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2007-
2995 / 2-122543 / 172291)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0076-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, vecino de San José, cédula de identidad 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A.P. DE I.C.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Calle Marina Azul, #1, Puerto Chiapas, Tapachula, Chiapas, C.P. 30830, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:49 horas del 21 de marzo de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que por memorial recibido el 23 de octubre del 2018, **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, de calidades

y en la representación citada, solicita la cancelación por falta de uso de la marca “**MAR AZUL**”, registro 172291, que distingue: atún, sardinas y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados, en clase 29 internacional, propiedad de **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:43:49 horas del 21 de marzo de 2019, resolvió cancelar parcialmente por falta de uso en cuanto a mariscos, manteniendo la marca vigente para atún y sardinas, ya sean frescos, enlatados o empacados.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, interpuso recurso de apelación, y expuso sus agravios indicando, en lo conducente:

1. No comparte el análisis realizado por parte del Registro de los elementos probatorios presentados dentro de la contestación la presente acción, debido a que los mismos no comprueban el uso de la marca para los productos que se trata desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo.
2. Las sardinas y el atún son productos incluidos dentro de la canasta básica, por lo tanto, son de consumo masivo, por lo que el análisis del uso debe ser revisado de forma diferenciada.
3. Las facturas presentadas no demuestran que la marca efectivamente este en uso en los términos establecidos por el artículo 40. Dichas facturas comerciales pueden ser un indicio de venta de dichos productos, sin embargo, de ninguna forma establecen que los productos que contienen en el detalle de estas efectivamente están disponibles al público consumidor final o en su defecto el consumidor medio.

4. La facturación determinar la existencia de una relación comercial pero no existe ninguna factura aportada dentro del expediente que determine efectivamente que 1 consumidor haya comprado una lata de atún o sardinas.
5. Si bien las facturas y la certificación de contador público incluyen el nombre “mar azul”, no existe ninguna prueba, que realmente certifique la disponibilidad en anaqueles de la forma necesaria para establecer sin duda el uso de la marca acordé con el artículo 40.
6. El listado de productos “mar azul” carece de requisitos formales para ser valorado como prueba, no establece más que una lista sin mayor valor probatorio, no debe ser interpretada como válida para determinar la existencia de un uso real y efectivo de la marca.
7. La certificación del contador establece valores contables que permiten presumir la existencia de relaciones comerciales, sin embargo, no permite identificar que la marca “mar azul” está siendo vendida y disponible al consumidor en el modo y cantidad en que el atún y las sardinas se venden en Costa Rica.
8. Las facturas comerciales no demuestran la disponibilidad, cantidad, ni modo de comercialización para determinar la existencia de un uso real y efectivo.
9. Las certificaciones de las fotografías no pueden tenerse como elemento probatorio valido para demostrar la venta de los productos en el mercado de la marca “mar azul”, el modo probatorio que permitiría comprobar esto, sería en su defecto un acta notarial que constató realmente la existencia de un hecho por parte de un notario público.
10. Las etiquetas solamente establecen un indicio de existencia del registro sanitario de los productos, no su utilización para distinguir atún y sardinas. La prueba referida al

monitoreo de precios de los años 2013 y 2014 no cuenta con requisito legal de certificación.

Solicita se acoja el recurso presentado y revoque la resolución recurrida para que se cancele la marca para todos los productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, la marca “**MAR AZUL**”, registro 172291, que distingue: atún, sardinas y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados, en clase 29 internacional. Presentada para su inscripción el 30 de marzo de 2007, registrada el 11 de enero de 2008 y vigente hasta el 11 de enero de 2028.

2. El uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca “**MAR AZUL**”, respecto de atún y sardinas enlatados o empacados.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso de la marca se presentó la siguiente prueba en el expediente de origen:

- ✓ De folio 19 a 31 listado de productos **MAR AZUL** comercializados desde el año 2013 al 2018, la lista no está certificada conforme lo demanda el artículo 295 de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, no se admite para su análisis, no puede determinarse su veracidad u origen.
- ✓ De folios 33 a 37 certificación del licenciado Daniel López Centeno, contador público

autorizado carnet N° 5893, donde certifica las ventas brutas de los productos de la marca MAR AZUL (atún y sardina), para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, la cual se admite para su análisis.

- ✓ De folios 39 a 58 copias de facturas de venta de los productos MAR AZUL (cantidad 19) debidamente certificadas por lo que se admite para su análisis.
- ✓ De folios 60 a 75 impresiones certificadas de imágenes que contienen productos MAR AZUL en anaqueles de distintos supermercados del país, la cual es admitida para su análisis, ya que cuenta con la debida certificación.
- ✓ A folio 77 etiquetas originales de productos como atún y sardina MAR AZUL, las cuales se admiten para su análisis.
- ✓ De folios 78 a 86 presenta copias simples de monitoreo de precios de los años 2013 y 2014, dicha prueba no es admitida para su análisis ya que no cuenta con la certificación de ley requerida.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto 0333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular, 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 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:

...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 0333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca, 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,

puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A.P. DE I.C.V.**, el 23 de octubre del 2018, por lo que la prueba aportada por la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca “**MAR AZUL**” en clase 29, deberá tener fecha anterior al el 23 de octubre de 2018.

De lo expuesto, se acredita que el titular de la marca de fábrica y comercio “**MAR AZUL**” en clase 29 de la clasificación internacional de Niza, que por este procedimiento se solicita cancelar, de folios 33 a 37 aporta certificación de ventas brutas de productos (atún y sardina), bajo la marca “**MAR AZUL**” de los años 2013 a 2018, expedida por el contador público Daniel López Centeno, contador público autorizado carné 5893.

Este tipo de prueba tiene un valor muy alto según lo indica la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su artículo 22:

...Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública...

Y no existe prueba alguna por parte del apelante que pueda desvirtuar lo indicado por el contador, los alegatos del apelante únicamente se centran en indicar que dichas ventas no demuestran que el producto haya llegado al consumidor final.

La certificación del contador público indica que el monto total de ventas brutas de la marca “**MAR AZUL**”, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, corresponde a un monto de **207.804.239,00 doscientos siete millones ochocientos cuatro mil doscientos treinta y nueve colones con cero céntimos**. Por lo que no puede llegar a pensarse que el consumidor no haya tenido acceso a dichos productos. Y como se indicó la certificación de contador viene a ser un tipo de prueba tasada que es plena,

salvo que sea desvirtuada, hecho que no se presenta en el presente caso.

Además, aporta facturas de venta de los productos MAR AZUL del año 2017 a varios supermercados de zonas como Pital de San Carlos, Nicoya, Liberia, Las Juntas de Abangares, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Upala, entre otros, lo que demuestra la comercialización de los productos (atún y sardina) en varios puntos del país, sumado a esto las impresiones de imágenes de anaqueles y las etiquetas de los productos dan certeza del uso de la marca MAR AZUL para atún y sardinas en el territorio nacional.

La certificación muestra ventas en una cantidad considerable, sobre todo si se toma en cuenta que en el mercado costarricense existen otras marcas de atún y sardinas de gran presencia como lo son SARDIMAR, TESORO DEL MAR, CALVO. Lo que se refuerza con las facturas y las imágenes de anaqueles de distintos supermercados es que la marca en cuestión se comercializa fuera de la gran área metropolitana en zonas más rurales, lo que no desvirtúa de ninguna manera el uso del signo.

Considera esta instancia que con la prueba aportada se logra demostrar el uso de la marca **MAR AZUL**, por su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para atunes y sardinas, es decir se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de productos o prestaciones de servicios durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las certificaciones de contador público aportadas por el titular del signo y la prueba que complementa la certificación.

Por lo tanto, lleva razón el Registro, ya que se demostró con prueba fehaciente que la marca

MAR AZUL se sigue usando en el mercado para atún y sardinas y así lo indica las certificaciones aportadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A.P. DE I.C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:49 horas del 21 de marzo de 2019, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A.P. DE I.C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:49 horas del 21 de marzo de 2019, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

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

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49