

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0144-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca

DEL CAMPO

Alinter S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2007-304 registro 173314)

Marcas y otros signos

VOTO 0449-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Ricardo Amador León, director técnico, cédula de identidad 1-0595-0119, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Alinter Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-315924, domiciliada en San José, Curridabat, de la BMW 100 metros este y 150 metros norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:12 horas del 30 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 8 de setiembre de 2016, la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, en su calidad de apoderada especial de la empresa Pepsico Inc., organizada y existente según las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, Estados Unidos de América, solicita cancelación por falta de uso de la marca

DEL CAMPO

SEGUNDO. Habiendo sido trasladada la solicitud de cancelación a la empresa titular de la marca, Alinter S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2016, el señor Amador León, representándola, se opuso a la cancelación solicitada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:23:12 horas del 30 de enero de 2017, resolvió cancelar parcialmente la marca **DEL CAMPO**.

CUARTO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2017, el señor Amador León, en su condición dicha, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:18:08 horas del 24 de febrero de 2017.

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.

- 1- El registro 173314 de la marca de fábrica **DEL CAMPO**, vigente hasta el 14 de marzo de 2018, que distingue en clase 29 jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, melocotón en mitades, cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes, petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, aceites,

encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, carne, pescado en su variedad atún enlatado, aves y caza, extractos de carne, propiedad de Alinter S.A. (folios 26 y 27 legajo de apelación).

- 2- Que la marca **DEL CAMPO** se encuentra en uso en el mercado nacional para distinguir frijoles (folios 147 a 173 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay de interés para lo que se resuelve.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando

que no se comprobó el uso de la marca **DEL CAMPO** respecto de los siguientes productos: jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, espárragos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, carne, pescado en su variedad atún enlatado, aves y caza, extractos de carne, canceló parcialmente el registro con relación a ellos. Asimismo, al tener por bien comprobado el uso para melocotón en mitades, cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, garbanzos, petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, hongos, hongos en tajadas, pulpas de frutas tropicales y palmito, les mantuvo la inscripción vigente.

Por su parte el apelante alega que el signo si se encuentra en uso en Costa Rica para conservas y frijoles enteros, de lo que aporta prueba junto a su recurso, por lo que no procede la cancelación respecto de ellos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado lo resuelto, lo agraviado y la documentación presentada por la empresa apelante, debe este Tribunal revocar parcialmente lo resuelto. Por la temática tratada, se hace necesario citar el voto 0333-2007 de este Tribunal, el

cual en cuanto a la cancelación por falta de uso indicó:

(...) Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo están incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (...). Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

Analizados los agravios y las pruebas aportadas por la empresa Alinter S.A., éste Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo del producto “conservas”. Si bien a la hora de plantear la solicitud de registro de **DEL CAMPO** en el listado se incluyó como un producto el término “conservas”, de acuerdo a la definición del término, traída a colación por el propio apelante, éste se refiere a un procedimiento de conservación, el cual puede ser llevado a cabo respecto de alimentos varios. El apelante indica que los productos respecto de los cuales se mantuvo el registro son, en efecto, conservas, por ende también debe quedar este producto vigente; sin embargo, considera este Tribunal que bajo esa lógica ya los productos que la empresa vende en conserva, sea melocotón en mitades, cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, garbanzos, petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, hongos, hongos en tajadas, pulpas de frutas tropicales y palmito, ya están contenidos en el

listado y vigentes en el registro de la marca, por lo tanto la especificidad de ellos queda debidamente protegida, mientras que el genérico “conservas”, que incluye a esas y a muchas otras fuera del listado, ha de quedar dentro de los límites de la cancelación acordada.

Sin embargo, respecto de frijoles enteros no se coincide con el razonamiento dado en la resolución que resuelve la revocatoria planteada. Ésta indicó que la prueba recibida junto con la apelación no puede ser analizada, ya que debió de presentarse antes del dictado de la resolución final; más se tiene que dentro del procedimiento de registro marcario, específicamente en su fase recursiva antes del agotamiento de la vía administrativa, al expediente pueden llegar nuevos elementos de prueba que vengan a variar lo resuelto, ya sea por ofrecimiento de parte o porque sean pedidas oficiosamente por este Tribunal, artículos 20 párrafo segundo, 22, 25 y 26 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Entonces, si recursivamente existen tanto la revocatoria como la apelación, artículo 26 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, no es lógico pensar que la prueba aportada al momento de solicitar la revocatoria no se puede analizar, ya que por la forma en que se estructura el proceso, ésta será examinada por este Tribunal al momento de conocer la apelación. El procedimiento de registro de marcas en Costa Rica se estructura en etapas, en donde una parte es necesariamente resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial, y otra es eventualmente conocida por este Tribunal, en caso de que algún interesado no esté de acuerdo con lo concluido y lo apele; pero en su conjunto es un solo gran proceso de concesión que debe ser resuelto por la Administración, por eso es que se entiende que las pruebas pueden llegar en cualquier momento, y siempre han de ser analizadas de acuerdo a su naturaleza, y no desechadas a priori simplemente por el momento procedimental en el que fueron ofrecidas.

Así, de la documentación visible de folios 157 a 173 del expediente principal se puede colegir válidamente que la marca **DEL CAMPO** ha sido utilizada para comercializar frijoles enteros entre los años 2015 y 2016, período comprendido dentro de los límites que señala el artículo 39 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que respecto de dicho producto la resolución debe revocarse parcialmente para que sea mantenido dentro del listado de la marca

registrada.

QUINTO. 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Ricardo Amador León representando a la empresa Alinter S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:12 horas del 30 de enero de 2017, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se mantenga en el listado de la marca registrada el producto “frijoles enteros”, siendo que en el resto se confirma. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49