

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0231-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

HERON OF THE SUN S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2006-8442)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0686-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del veintinueve de octubre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, 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, domiciliada en Rohrmoser, 50 metros al norte del edificio de Alta Tecnología Franklin Chang, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:51 horas del 4 de febrero del 2020.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2019, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, abogado, con cédula 1-1120-0158, 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.

Debido a lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:20:51 horas del 4 de febrero del 2020, resolvió en lo que interesa, lo siguiente:

POR TANTO ... 1) Se declara sin lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, ... contra el registro de la marca PORCERAMIKA (sic) (DISEÑO), Registro N° 181778 ...

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **HERON OF THE SUN, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y expresó sus agravios indicando, en lo conducente que:

La prueba aportada por la titular de la marca no cumple los requisitos establecidos por la Ley para demostrar el uso real, constante y efectivo de una marca. No es suficiente demostrar que en algún momento se utilizó la marca (la certificación contable presentada cubre hasta el año 2016), sino que dicho uso debe ser, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos “durante los 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación”, en este caso, desde enero del 2012.

La carga de la prueba recae sobre la parte que alegue dicho uso, en el presente asunto, corresponde a la parte titular demostrar el supuesto uso anterior que realizaron por ser la única parte que puede demostrar esa situación.

El uso se debe de realizar en la cantidad y modo que corresponde. No cualquier mención de la marca es capaz de demostrar un uso suficiente de la misma y se debe de demostrar de forma fehaciente que la marca ha tenido un uso considerable en el mercado.

El uso debe demostrarse para todos los productos. En caso de que la eventual demostración de uso se realice de forma parcial, el signo se cancelará de forma parcial y se eliminará de la cobertura o de los productos protegidos aquellos productos que no demostraron su uso real y efectivo.

Que el Registro de Propiedad Industrial no tomó en consideración dichos factores dado que la prueba aportada tiene los siguientes inconvenientes: **1-** El catálogo aportado no demuestra que efectivamente fue divulgado en dicho momento, ni si fue impreso o digital o si fue elaborado en virtud del presente proceso. **2-** Las declaraciones juradas son un documento que no fue sometido al contradictorio y hecho de forma unilateral por una de las partes sin que efectivamente tengan el respaldo adecuado, por lo que no es posible tener dichos documentos como prueba efectiva del uso de la marca en cuestión. **3-** La certificación contable aportada no se indica la cantidad ni la fecha de los productos comercializados y no cubre los 3 años antes de presentar la acción. Es decir, no demuestra ningún uso constante de la marca. En los demás documentos, no hay forma de conocer cuál es la marca a la cual hace referencia dicha certificación y no se aportan las facturas de respaldo de dicho material o si los mismos efectivamente corresponden a la marca Porcelámika. Por lo anterior, ninguna de las pruebas aportadas incluye alguno de los elementos señalados por este Tribunal para demostrar el uso real y efectivo de una marca, como 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 ha realizado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la



empresa **GRUPO AVITA, S.A.**, la marca “porcelámika”, registro N.º 181778, que protege y distingue: pisos cerámicos, materiales de construcción no metálicos, en clase 19. Presentada para su inscripción el 13 de setiembre de 2006, registrada el 4 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2028. (Ver folio 00009 del legajo digital 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 distribuidor de sus productos en Costa Rica. (Ver folios 45 al 47 del legajo de prueba)



3. Que la marca “porcelámika” con registro 181778 ha sido usada y puesta en el comercio en la cantidad y modo de acuerdo con el producto de que se trata.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso



de la marca “porcelámika”, registro N.º 181778, se presentó la siguiente prueba:

1. Declaración Jurada Grupo Avita S.A. (folio 45 al 47 legajo de prueba), debidamente apostillada por lo que se admite para su análisis.

-
2. Volante de propaganda del año 2015 de la empresa PROSEIN, en el que se promociona el porcelanato con la marca PORCELAMIKA (folio 50 legajo de prueba), debidamente certificado por lo que se admite para su análisis.

 3. Certificación notarial de un volante de propaganda con validez hasta el 28 de febrero de 2015, del Certificado de Patente Comercial emitido por la Municipalidad de San José el 22 de mayo de 2008 (folio 51 legajo de apelación) y del Permiso Sanitario de Funcionamiento expedido por el Ministerio de Salud en diciembre de 2013 (folio 52 legajo de apelación), estos últimos a nombre de Acabados Prosein de Centroamérica S. A. con cédula jurídica 3-101-487852, anterior titular de la marca bajo análisis, que se admite para su análisis.

 4. 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 54 a 73 legajo de apelación), certificado notarialmente por lo que se admite para su análisis.

 5. Declaraciones juradas de fecha 03 de abril de 2017, de Denise Dajles Kellermann y Andrea Sotomayor Saborío, clientes de la empresa ACABADOS E.L.M.E.C. DE CENTROAMÉRICA S.A., antes denominada Acabados PROSEIN de Centroamérica S.A., en las que indican las declarantes que desde los años 2009 y 2011 respectivamente han adquirido materiales de construcción de la marca PORCELAMIKA. Documentos emitidos ante notario público por lo que gozan de validez para su análisis.

 6. Certificación de compras y ventas específicas, emitida el 27 de marzo de 2017 por el contador público autorizado Lic. Ricardo José 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 80 a 95 del legajo de apelación).

QUINTO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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 **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 (en adelante Ley de Marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 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 procede 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 servicio 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, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva 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 la ley 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. (El subrayado es propio).

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 ha 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 No. 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, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **HERON OF THE SUN S.A.**, el 19 de junio del 2019, por lo que la prueba aportada por la empresa **GRUPO AVITA**,



S.A , para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca “porcelámika” en clase 19, deberá tener fecha anterior al 19 de junio del 2019, y haber sido utilizada mínimo dentro del período comprendido entre el 19 de junio de 2014 a la fecha de la solicitud de cancelación.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para



demostrar el uso de la marca “porcelámika”, en clase 19 por parte de quien figura como titular en el Registro:

1. Declaración Jurada del representante de Grupo Avita S.A.

Si bien es cierto las declaraciones juradas son unilaterales, en este caso concreto, en vista de su contenido, se puede determinar la vinculación del titular actual de la marca con ACABADOS ELMEC de CENTROAMERICA S.A., antes ACABADOS PROSEIN DE CENTROAMERICA S.A., por lo tanto, se cumple con el requisito de uso por parte de otra persona autorizada y no específicamente por el titular registral según el párrafo final del artículo 40 de la Ley de Marcas.

2. Certificación notarial de un volante de propaganda del año 2015 de la empresa PROSEIN, en el que se promociona el porcelanato con la marca PORCELAMIKA. Esta prueba, sumada al resto de las probanzas, indica que existe un indicio de publicidad de los productos de la marca PORCELAMIKA, en este caso el porcelanato y el listelo de piedra.

3. Certificación notarial del Certificado de Patente Comercial emitido por la Municipalidad de San José el 22 de mayo de 2008 y del Permiso Sanitario de Funcionamiento expedido por el Ministerio de Salud en diciembre de 2013, ambos

a nombre de Acabados Prosein de Centroamérica S. A. con cédula jurídica 3-101-487852, anterior titular de la marca bajo análisis.

Con respecto a los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, en los mismos se indica que son para la actividad de venta de materiales de construcción, cuyos productos son los que distingue la marca registrada en clase 19, al igual que la patente de funcionamiento es dada para ferretería, lugar donde se expenden los productos de la marca registrada, por lo tanto, se evidencia la utilización de dichos permisos para operar en el mercado.

4. 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.

Si bien es cierto el catálogo corresponde al año 2013, con dicho documento se demuestra la oferta al público de los productos de la marca PORCELAMIKA aún con anterioridad a la línea de tiempo requerida, por lo que en conjunto con la demás prueba demuestra el uso del signo en el mercado por parte de un tercero autorizado.

5. Declaraciones juradas de fecha 03 de abril de 2017, de Denise Dajles Kellermann y Andrea Sotomayor Saborío, clientes de la empresa ACABADOS E.L.M.E.C. DE CENTROAMÉRICA S.A., antes denominada Acabados PROSEIN de Centroamérica S.A., donde se indica que las declarantes, por su orden, desde los años 2009 y 2011 aproximadamente han adquirido materiales de construcción de la marca PORCELAMIKA.

Estas declaraciones, al ser actos unilaterales que no han sido sometidas a contradictoria, por sí sola no resultan prueba suficiente para demostrar el uso, pero en conjunto con las demás probanzas se demuestra la puesta en el mercado de

consumidores de los productos PORCELAMIKA, en este caso podemos apreciar que las declarantes se identificaron como ingeniera y arquitecta respectivamente, por lo que resulta más que comprensible que sean usuarias de los productos que la marca cuestionada.

6. Certificación de compras y ventas específicas, emitida el 27 de marzo de 2017 por el contador público autorizado Lic. Ricardo José 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.

Este tipo de prueba tiene un valor muy alto para determinar la verdad real de los hechos, según lo indica la Ley 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...

La certificación del contador público indica las cantidades de importaciones y ventas que se ha tenido en una vasta variedad de los productos PORCELAMIKA, cantidades que se indican en metros cuadrados, así como los clientes de los productos de la marca PORCELAMIKA, donde se incluyen desde constructoras y empresas dedicadas a la arquitectura e ingeniería, así como diferentes personas jurídicas y físicas.

Con los datos que arroja la certificación, no puede llegar a pensarse que el consumidor no haya tenido acceso a dichos productos de la marca PORCELAMIKA.

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 este caso.

La certificación está plenamente detallada por año, todos contemplados dentro de la línea de tiempo por ley dispuesta, e identifica los actos de uso de la empresa ACABADOS E.L.M.E.C DE CENTROAMÉRICA S.A., empresa autorizada para el uso de la marca PORCELAMIKA en Costa Rica.

Por lo tanto, considera este Tribunal que la prueba aportada por la titular del signo cumple con las formalidades establecidas por la normativa y debido a 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 con la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se comercializan, tal como dispone el artículo 40 transcrito, por ende, deben rechazarse los agravios de la apelante.

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 José Molina Incera, para los periodos fiscales que comprenden desde el 01 de octubre de 2014 al 30 de setiembre de 2016.

Desprendiéndose con meridiana claridad del análisis realizado, que en este caso no estamos ante el supuesto para la cancelación de la marca del artículo 39 de la Ley de marcas, que si no se ha usado en los 5 años precedentes a la acción de cancelación, misma que fue presentada el 19 de junio de 2019 y la prueba de uso

data de 2014 por lo que no existe un plazo de 5 años sin que se haya dejado de usar, y más aún, hay información en el expediente que permite verificar que la marca lleva en el mercado más tiempo.

En este sentido, con la prueba aportada por el titular, queda acreditado para este



Tribunal que la marca “porcelamika” se ha utilizado en el comercio, tal cual lo exige nuestro ordenamiento jurídico, y que por ende no es susceptible de cancelación.

SETIMO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **HERON OF THE SUN, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:51 horas del 4 de febrero del 2020, 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 **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **HERON OF THE SUN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:51 horas del 4 de febrero del 2020, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49