

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0816-TRA-PI**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la Marca de Fábrica “CAMPINA”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1900-4668729)**

**ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, apelante**

**Marcas y otros signos distintivos.**

## ***VOTO N° 1075-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con cuarenta minutos del primero de diciembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, diez segundos del seis de agosto de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número **46687**, correspondiente a la marca de fábrica “**CAMPINA**”, inscrita el 16 de octubre de 1973, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “salsas para ensalada, pastas de frutas, de tomate y de concentrado, conservas y mantequilla, con

fecha de vencimiento 16 de enero de 2018, propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, diez segundos del seis de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento: Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por (...) el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado de la empresa Campina Nederland Holding BV, contra el registro de la marca de fábrica “CAMPIÑA”, registro No. 46687, la cual protege y distingue “salsas para ensalada, pastas de frutas, de tomate y de concentrado, conservas y mantequilla” en clase 29 internacional, cuya propiedad es de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC. (...)”*** (Las negritas son del original.)

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de el seis de setiembre de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y dos minutos, trece segundos del veintisiete de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y, una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las once horas, quince minutos del ocho de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Montero Sequeira**, se apersonó ante esta instancia en defensa de sus intereses y expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la

indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y:**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de esta litis se tiene por acreditado los siguientes:

**1.-** Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“CAMPIÑA”**, registro número **46687**, inscrita el 16 de octubre de 1973, en clase 29 Internacional, para proteger y distinguir: “salsas para ensalada, pastas de frutas, de tomate y concentrado, conservas y mantequilla”, con fecha de vencimiento 16 de octubre de 2018, propiedad de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.** (Ver folios 43 al 44).

**2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“CAMPINA”**, registro número **118288**, inscrita el 28 de enero de 2000, en clase 29 Internacional, para proteger y distinguir: “leche y productos de leche, quesos y productos de quesos, yogurt y productos a base de yogurt, leche fermentada, cuajada, natilla, y productos elaborados con los mencionados anteriormente, con sabor a fruta, jugos de fruta o condimentos, cremas, mantequillas, aceites y grasas comestibles, aderezo de ensalada, productos lácteos en conserva, suero de leche, y de queso, compuesto de leche usados para preparar o aderezar comida, proteínas para consumo humano extractos de sopa y carne y caseína, con fecha de vencimiento el 28 de enero de 2010. (Ver folios 55 al 57).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, titular de la marca de fábrica “**CAMPIÑA**” que se pretende cancelar, no demuestra mediante prueba idónea, que haya hecho un uso real y efectivo en el mercado nacional de dicho signo marcario, durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación o la existencia de algún motivo que pudiera justificar su falta de uso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.**, del Registro Número 46687, en clase 29 de la Clasificación de Niza, de la marca “**CAMPIÑA**”, propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y lo establecido por este Tribunal en el Voto No. 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, por cuanto, por considerar que la titular de la marca “**CAMPIÑA**” registro número 46687, no demostró el uso real y efectivo de su marcas, a pesar de habersele dado la oportunidad suficiente para hacerlo.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que su representada tiene inscrita su marca **CAMPIÑA**, en clase 29, desde el año de 1973, por lo que tiene prioridad frente a la marca de Campina Nederland Holding BV. Es por eso que desde el primer momento, quien solicita la cancelación de la marca de su representada no gozaba de derecho suficiente para inscribir su marca, puesto que ésta presenta un alto riesgo de confusión con la marca **CAMPIÑA**. La marca **CAMPINA** de Campina Nederlang Holding BV, se vale de un argumento de uso o no uso, cuando desde un principio es una marca que no debería existir, puesto que es idéntica a la marca registrada de su representada y

podría verse injustamente beneficiada por confusión con dicha marca. Aduce, que el Registrador incurrió en un error y no realizó un estudio de fondo suficiente que le permitiera percatarse de la gran similitud, e identidad, con la marca de su representada. Señala, que el numeral 8 incisos a) y b) es aplicable para el caso en cuestión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Previo al análisis de la problemática planteada, es necesario aclarar que sobre la **aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978**, al caso concreto, tal como se explicó en el Voto N° **333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007** emitido por este Tribunal, la figura de la cancelación de la marca por falta de uso, no fue contemplada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, norma legal con la cual se inscribió la marca de fábrica **“CAMPIÑA”**, registro **46687** que se pretende cancelar, ya que si se observa la fecha de inscripción de ésta data desde el 16 de octubre de 1973. Sin embargo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia en el año 2000, es clara al indicar en el Título XII que se refiere a “Disposiciones Finales y Transitorias”, concretamente en los Transitorios I y II por su orden y en lo que interesa, que: *“Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley”*; asimismo, *“no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha,”*, siendo que en la actualidad han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican.

Por otra parte se hace necesario aclarar también, el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde pareciera se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto supra citado resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

*“Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a 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 o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.*

*Para el operador jurídico una norma en ese sentido resulta complicado, no solo porque es difícil la comprobación de ese hecho, sino también porque la norma 42 citada, se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto dicho numeral establece: “C.-1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”. (lo subrayado no es del original).*

*Claro que ante esta disyuntiva lo procedente es irse al estudio de las fuentes del derecho, determinar cuál es la norma superior y si existe posibilidad en la legislación de desaplicar la norma de rango inferior al caso concreto, así debería de procederse. Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 588-94 estableció:*

*“De conformidad con el artículo 7 de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal”.*

*Es así como, nuestra propia legislación resuelve esa problemática. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no es necesario de parte de este Tribunal hacer todo un análisis*

*en ese sentido, para desaplicar la norma inferior, cuando en realidad el sentido del artículo 42 es otro, que de inmediato se pasa a analizar.*

*Ese artículo está 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.*

*Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra.*

*Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:*

*“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.*

*Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.*

*Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: “un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”. Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda, sea el artículo 7 o el 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.*

*Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, (...).*



*En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”*

Aclarados los puntos anteriores, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas. 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 (...).” (negrita es del original).*

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 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, 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** o **caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

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, 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 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.

En el caso que se discute, se observa como la representación de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, titular de la marca a cancelar “**CAMPIÑA**”, trata en el escrito de expresión de agravios defiende el derecho de su representada con una serie de argumentos que no son objeto de examen en el presente caso, ya que esos razonamientos la recurrente debió haberlos presentado dentro del trámite de inscripción de la marca de fábrica

“CAMPINA” propiedad de la gestionante **CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.** , específicamente, en el momento en que la solicitud de esa marca se anuncia mediante la publicación del edicto, a efecto, de que terceros interesados se opongan a dicha solicitud, pues nótese, que de los movimientos que constan en la certificación de la marca aludida visible al folio 55 al 57 del expediente no se determina que la apelante se hubiese opuesto. Así las cosas, es claro, que la recurrente no presentó junto con su escrito de expresión de agravios elementos probatorios de peso para **probar el uso real y efectivo** de la marca “CAMPIÑA” registro número 46687, en el mercado costarricense, ya que únicamente se limita a expresar en lo conducente lo siguiente: *“El Registrador, al momento de permitir la inscripción de la marca CAMPINA, incurrió en un error y no realizó un estudio de fondo suficiente que le permitiera percatarse de la gran similitud, e identidad, con la marca de su representada, CAMPIÑA (...) Es evidente que desde un primer momento, la marca del recurrente no goza de un derecho válido, por lo que no es procedente que el registro de la marca CAMPIÑA, inscrita desde hace más de cuatro décadas, deba ser cancelada.”*, de ahí, que no resulta procedente la nulidad pretendida por la recurrente en el recurso de apelación visible al folio 39 del expediente, ya que considera este Tribunal que no existe ningún vicio en el procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca “CAMPIÑA”.

Por lo antes expuesto, considera esta Instancia, que al no existir pruebas que demuestren el uso de la marca “CAMPIÑA”, se arriba a la conclusión que ese signo no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional de ninguna forma, por lo que está demás decir, que como corolario no se está comercializando ni distribuyendo, de manera real-física, los productos identificados por la marca cuestionada, por lo que comparte este Tribunal el criterio del Registro de la Propiedad Industrial al resolver lo siguiente: *“Analizados los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca CAMPIÑA registro número 46687, al no comprobar el uso real y efectivo de su marca a pesar de habersele dado la*

*oportunidad suficiente para hacerlo, por lo para los efectos de este Registro (...) se tiene por acreditado el no uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación”.*

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, diez segundos del seis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial a cancelar por falta de uso el asiento del registro marcario número **46687**, inscrito en la **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, de la marca de fábrica **“CAMPIÑA”**, perteneciente a la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING**

**SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, diez segundos del seis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial a cancelar por falta de uso el asiento del registro marcario número **46687**, inscrito en la **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, de la marca de fábrica “**CAMPIÑA**”, perteneciente a la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Cancelación de registro por falta de uso de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**