



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0312-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca CLOVER BRAND

Grupo Agroindustrial Numar S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1900-6039730)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1137-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil seiscientos treinta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecisiete de octubre de dos mil doce, el Licenciado Harry Zürcher Blen, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, organizada y existente según las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, solicita cancelación por falta de uso de la marca **CLOVER BRAND**.

SEGUNDO. Que habiendo sido trasladada la solicitud de cancelación a la empresa titular de la marca, Grupo Agroindustrial Numar S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil trece, la Licenciada Reuben Hatounian, representándola, se opuso a la cancelación solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, resolvió cancelar parcialmente la marca CLOVER BRAND.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo de dos mil trece, la Licenciada Reuben Hatounian, en su condición dicha, planteó recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las doce horas, dos minutos, siete segundos del dos de abril de dos mil trece.

QUINTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho probado el registro de la marca de fábrica **CLOVER BRAND** bajo el número 60397, desde el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos y vigente hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en clase 30 para distinguir sal, café, té,

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan, bizcochos y otros, cuyo titular es la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A. (folios 95 y 96).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

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 CLOVER BRAND respecto de café, té, cacao y/o sucedáneos del café, canceló parcialmente su registro en relación a ellos. Por su parte la apelante alega que el signo si se encuentra en uso en Costa Rica, y que además es notorio y confundible con el que pretende registrar (en expediente aparte) la empresa solicitante de la cancelación, por lo que existe riesgo de asociación.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD Y RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. En el presente asunto, la parte apelante alegó ser su marca notoria como medio para la defensa del mantenimiento de su registro. Sin embargo, el hecho de que la marca goce o no de notoriedad carece de importancia para el tema en discusión. El sistema de registro marcario costarricense, siguiendo cánones ampliamente difundidos en el derecho comparado, establece la obligación del uso de la marca registrada como condición para el mantenimiento de ese estatus legal. Por ello es que el punto central a dilucidar es si hay uso o no de la marca respecto de los productos para los que fue otorgada, sin tener importancia entonces si es notoria o no. Toda marca, común o notoria, una vez registrada entra en la obligatoriedad de uso para mantener su validez, y la falta de éste hace que la inscripción pueda ser cancelada, siguiendo para ello los ritos establecidos por la propia Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Según lo expuesto, pierde interés lo analizado por el **a quo** acerca de si se presentó prueba idónea o no para comprobar la notoriedad, ya que una marca, aunque sea notoria, si se encuentra registrada debe de necesariamente ser utilizada para mantener la validez de dicho registro,

ya que la Ley de Marcas no crea ninguna excepción para ellas.

Y sobre el riesgo de confusión y asociación entre las marcas de las empresas Grupo Agroindustrial Numar S.A. y Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, se le indica a la apelante que el tema a decidir en el presente asunto se refiere al uso de la marca CLOVER BRAND respecto de sal, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan, bizcochos y otros. La empresa solicitante de la cancelación hace devenir su interés del hecho de que, por expediente 2012-0002329, solicitó como marca el signo CLOVER en clases 7 y 11 para productos relacionados con café, y ante la oposición en dicho expediente de la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A., es que ejerce la defensa establecida en el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de Marcas, que permite utilizar el pedido de cancelación por falta de uso ante la oposición de tercero al registro solicitado. Los temas relacionados a riesgo de confusión y/o asociación de lo que en aquel expediente se pide, deberá dilucidarse en él, y quedan fuera de la competencia de la Administración Registral en el presente asunto.

Por ende, lo que corresponde es analizar si se ha comprobado el uso de la marca de acuerdo a lo establecido por Ley.

QUINTO. EN CUANTO A LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO. En el presente caso el Licenciado Zürcher Blen, apoderado especial de la empresa, solicita la cancelación parcial por falta de uso de la marca **CLOVER BRAND** “...en cuanto a productos a base o para café y té.”, argumentando que no ha sido utilizada para dichos productos y que continúa sin usarse en el mercado nacional y sin ofrecerse al público según fue registrada. Se hace necesario en el caso bajo estudio citar el Voto N° 0333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:

“(...) 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.”

Analizadas las pruebas aportadas por la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A. éste Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando acoge la solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca **CLOVER BRAND** respecto de café, té, cacao y/o sucedáneos del café, toda vez que el titular de la marca no aporta prueba para acreditar el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca respecto de dichos productos, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas.

Nótese que la prueba aportada y que consta en el expediente administrativo es la siguiente: tres fotocopias de certificados de registros sanitarios de productos alimenticio en donde se indica el nombre del producto: manteca, margarina liviana y aceite de maíz (folios 26, 27 y 28); etiquetas que indican: Aceite 100% Maíz Clover Brand (folios 29 y 30), dos impresiones certificadas de la página: <http://www.gruponumar.com/esp/procomclover.html>,



del Grupo Numar que como bien se indica en la misma certificación se refleja una variedad de cinco productos: aceite de soya, margarina, aceite de palma, aceite de palma refinado y caña de azúcar (folios 31 y 32) y dos impresiones certificadas de la página: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/agosto/08/negocios4.html, que corresponde a un artículo denominado “Nuevo competidor en aceites” (folios 33 y 34). La documentación se refiere únicamente a margarina, aceite, manteca y caña de azúcar, siendo que no se demuestra con la prueba citada, el uso del signo para los productos: café, té, cacao y/o sucedáneos del café.

Téngase presente que la carga de la prueba del uso real y efectivo corresponde al titular marcario, uso que debe amoldarse a lo establecido por el artículo 40 párrafo primero de la Ley de Marcas que establece claramente como debe ser valorado el uso de una marca:

“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. (...)”

En el presente caso como ya se mencionó, conforme la normativa transcrita y reiterada jurisprudencia de este Tribunal, no se acreditó por parte de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A. el uso de la marca para los productos: café, té, cacao y/o sucedáneos del café, razón por la cual debe confirmarse por parte de este Tribunal la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso planteado.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 representando a la empresa Grupo Agroindustrial Numar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto 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

Zayda Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

USO DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.49