

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0555-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la Marca de Fábrica “FAMILIA”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1900-6668916)

Productos Familia S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 1139-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y dieciséis segundos del dos de julio de dos mil ocho, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición antes dicha, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número **66689**, correspondiente a la marca de fábrica “FAMILIA”, inscrita el 5 de agosto de 1986, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel, pañuelos faciales y

productos de papel absorbente-, con fecha de vencimiento 05 de agosto del 2016, propiedad de la empresa **Kimberly-Clark Worldwide Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la Dirección del 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 sin lugar** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA**, del registro N° 66689, en clase 16 internacional, de la marca “**FAMILIA**”, propiedad de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE**. (...). **NOTIFIQUESE.**” (Las negritas son del original.)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y veinticuatro segundos, del doce de marzo de dos mil nueve, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día nueve de junio de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las catorce horas del treinta de abril de dos mil nueve, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su carácter de nuevo Apoderado Especial de la empresa **Productos Familia S.A.**, se apersonó ante esta instancia en defensa de sus intereses y expresó agravios.

CUARTO. Que mediante resolución de las catorce horas del dieciséis de junio de dos mil nueve, este Tribunal previno, como prueba para mejor resolver a la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**, titular de la marca que nos ocupa, aportar la prueba documental pertinente que demuestre la relación orgánica o corporativa entre las empresas **Kimberly-**

Clark Worldwide, Inc., y Kimberly-Clark Costa Rica Ltda., así como la existente entre estas empresas y la sociedad **Scott Paper Company de Costa Rica, S.A.,** siendo contestada dicha prevención por la Licenciada **Chaves Desanti,** mediante escrito presentado el día seis de agosto de dos mil nueve, aportando la prueba correspondiente.

QUINTO. Que de la prueba antes citada, aportada por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti,** se dio audiencia a la representación de la empresa **Productos Familia S.A.,** mediante resolución de las quince horas con quince minutos del siete de agosto de dos mil nueve, contestando dicha audiencia el Licenciado **Néstor Morera Víquez,** en representación de la empresa **Productos Familia S.A.,** mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha veinte de agosto de dos mil nueve.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a la prueba para mejor resolver.* Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la empresa denunciada, aportar la prueba documental que acreditara la relación orgánica y corporativa entre las empresas *KIMBERLY-CLARK WORDWIDE, INC.,M Y KIMBERLY.CLARK COSTA RICA LTDA.,* así como la existente entre éstas empresas y la sociedad *SCOTT PAPE COMPANY DE COSTA RICA S.A.,* la cual ha tenido a la vista y que corre a folios 200 a 203 del expediente.

SEGUNDO. En cuanto a los hechos probados. De interés para la resolución de esta litis se tienen por acreditados los siguientes:

- 1º- Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**FAMILIA**”, Registro No. 66689, inscrita el 5 de agosto de 1986, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel, pañuelos faciales y productos de papel absorbente”, con fecha de vencimiento 05 de agosto de 2016, propiedad de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América. (folios 125 al 127).
- 2º- Que el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, es **Apoderado Especial** de la empresa **Productos Familia Sociedad Anónima**. (folios 2 a 5 Tomo I de Pruebas Aportadas), quien a su vez sustituyó su poder reservándose sus facultades en **Sandra Alfaro Rojas**, cédula de identidad número 6-151-376, e **Indiana Corrales Rodríguez**, cédula de identidad número 1-1140-111, a partir del 20 de setiembre del 2005 (ver folio 18 del Legajo de Pruebas).
- 3º- Que el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, es **Apoderado Especial** de la empresa **Productos Familia Sociedad Anónima**, a partir del 24 de marzo de 2009 (folios 128 y 129).

4º- Que la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, es **Apoderada Especial** de la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**, (folio 103 del Legajo de Prueba de este expediente).

5º- Que la empresa **Scott Paper Company de Costa Rica S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101- 008795, se fusionó con la compañía **Kimberly-Clark Costa Rica S.A.**, cédula jurídica 3-101-103470. prevaleciendo la primera. Posteriormente dicha sociedad cambió su nombre social a **Kimberly-Clark Costa Rica S.A.** y luego se transformó en una sociedad de responsabilidad limitada, denominándose Kimberly-Clark Costa Rica Limitada, cédula jurídica 3-102-008795. Que la principal accionista de la referida empresa es la sociedad panameña **Kimberly-Clark Central American Holding S.A.**, quien ostenta una participación mayor al noventa y nueve por ciento del capital social y que la accionista mayoritaria de esta sociedad lo era la sociedad de los Estados Unidos de América denominada **Kimberly-Clark Worlwide, Inc.**, por lo que existe una relación corporativa entre estas empresas (ver folios 201 a 203).

6º- Que la empresa **Kimberly- Clark Costa Rica S.A.**, en los meses de Agosto y Septiembre de 2007, así como en los meses de Abril a Julio del 2008, vendió un total de 3395 cajas del producto papel higiénico FAMILIA, obteniendo un monto de 4,040,387.16 (cuatro millones cuarenta mil trescientos ochenta y siete colones con dieciséis céntimos) a los siguientes agentes distribuidores en el país que lo comercializan especialmente en las llamadas “pañaleras”: Mayca Distribuidores S.A., domiciliada en Barreal de Heredia; Clarke Logística S.A., Farmacias Pavas, San José; Enrique Valverde Bola OS, Hatillo, San José; Servicios Comerciales Especiales J., Pérez Zeledón, San José; Abiatar de Alajuela S.A., Alajuela; J.M. Missis S.R.L., Heredia; Distribuidora Cervantes S.A., Heredia; Insoma de Turrialba S.A., Turrialba,

Cartago; Industrias Gerend S.A., Poás, Alajuela; Kimberly-Clark Costa Rica Ltda., (consumo interno).

7º- Que la empresa Kimberly-Clark Costa Rica Ltda., antes Scott Paper Company, se ubica como la más importante del país en cuanto a su participación en el mercado de productos de papel, destacándose por las marcas que distinguen papel higiénico, especialmente las marcas estrellas “Scott” y “Natural” y así es percibido por los consumidores. (ver 7 a 24 y 103 a 106 del Tomo I de Prueba Aportada, 26 a 40 del Expediente aportado como Prueba para Mejor Resolver de fecha 18 de octubre del 2008).

TERCERO. En cuanto a los hechos no probados. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**, titular de la marca “**FAMILIA**” que se pretende cancelar, no comprobó mediante prueba idónea, haya hecho un uso real y efectivo en el mercado nacional de dicho signo marcario, como identificador de su producto papel higiénico, acorde con su naturaleza y las características del titular, 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.

CUARTO. Sobre la Resolución Apelada y los Agravios del Apelante. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, del Registro Número 66689, en clase 16 de la nomenclatura internacional, de la marca “**FAMILIA**”, propiedad de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 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, según lo estimó dicho Registro:

“...no basta sólo con argumentar respecto al no uso de un signo distintivo, es necesario probar y demostrar que éste no ha sido utilizado por parte del titular durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos (...).”

Del anterior gráfico se puede desprender que la empresa Kimberly Clark en los meses de Agosto y Septiembre de 2007 así como en los meses de Abril a Julio del 2008 vendió un total de 3395 unidades del producto papel higiénico FAMILIA, obteniendo un monto de 4,040,387.16 (cuatro millones cuarenta mil trescientos ochenta y siete colones con dieciséis céntimos). En tal sentido, se desprende que dicha empresa efectivamente está utilizando su marca y colocándola en el mercado tal y como fue inscrita en este Registro.

*Dicho lo anterior, no es posible acoger lo esbozado por el solicitante de la presente acción, en el sentido que manifiesta que no se está realizando un uso real y efectivo por parte de Kimberly Clark de la marca FAMILIA, por cuanto este es un producto de consumo masivo, y al ser esta empresa líder en el mercado de los productos de papel, su colocación y ventas en el mercado deben de ser mayores. Sin embargo, se debe de aclarar que Kimberly Clark únicamente aportó 17 facturas, con lo que cumple con lo estipulado por el artículo 39 párrafo tercero de la Ley de Marcas, que 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.” En el presente caso, tenemos que dicha acción se presentó el **dos de julio de dos mil ocho**, y siendo que las facturas presentadas son de los meses de agosto, septiembre y octubre del **año dos mil siete**, de los meses de abril, mayo y junio del **año dos mil ocho**, así como de los meses precedentes a la presentación de esta solicitud, el titular de la marca FAMILIA tiene por bien demostrado como se mencionó supra el uso real y efectivo de su marca en estos tres meses anteriores a la solicitud de cancelación de su marca...”*

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, varios yerros en cuanto a la **valoración de la prueba** efectuada por el Órgano a quo, esencialmente en lo siguiente:



“...Existen parámetros legales que deben ser seguidos en la valoración de la prueba, sin embargo en este caso en nuestra opinión la posición del examinador en la resolución recurrida es errada ya que se limitó a considerar y a valorar una sola de las pruebas aportadas, demeritando las demás y omitiendo realizar un análisis exhaustivo y profundo de su contenido. En efecto, el literal i del numeral 3 de la Resolución objeto del presente recurso, referido a la prueba para mejor resolver, establece lo siguiente:

i) Que Kimberly Clark aporta fotografías sin fecha ni hora de comercios adonde tiene en “display” el producto FAMILIA, en forma de torre con la etiqueta hacia el frente, por lo que procedieron a visitar los lugares señalados como han indicado y en ninguno de los casos la mercadería estaba expuesta de la misma manera que las fotos aportadas. Inclusive en estos comercios, encontramos una cantidad muy reducida de solamente 4 bultos etiquetados con la calcomanía blanca. En el presente asunto, la prueba del uso real y efectivo de la marca FAMILIA se ha comprobado mediante las facturas de venta y no respecto de las fotografías aportadas por el titular por cuanto como bien lo manifiesta el representante de la empresa Productos Familia S.A., esta no es prueba fidedigna en ese sentido por lo que no se ha tomado en cuenta para la resolución de estas diligencias de cancelación por falta de uso.

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de marcas es claro que una factura por sí sola no puede considerarse prueba suficiente del uso real y efectivo de una marca. El artículo 40 de la Ley de Marcas y la jurisprudencia nacional han establecido claramente que el uso de una marca se concreta “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”.

Así las cosas, en este caso, la Resolución del Registro resulta contraria a derecho por acción y por omisión, pues de una parte le da valor probatorio a material que por sí solo no cumple con el efecto de acreditar el uso de una marca en los términos previstos en la Ley y, de otra parte, obvia completamente i) la consideración del mercado relevante, ii) la necesidad de comprobar que los productos han sido puestos en el mercado con dicha marca y iii) y el modo y la cantidad, según el tipo de producto y las modalidades de comercialización correspondientes, aún y cuando las pruebas aportadas por mi representada cumplieran con el propósito de permitirle la comprobación de estos extremos.



Particularmente, y a pesar de contar con el Informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el Mercado del Papel en Costa Rica que obra dentro del presente expediente, la Resolución omite por completo la consideración de que el papel higiénico es un producto de consumo masivo. Así mismo, desestima el tamaño de este mercado en Costa Rica, y ni siquiera toma en cuenta el hecho de que en el mercado limitado que estableció la accionada (pañaleras), la marca tampoco demostró una presencia efectiva y en cantidades razonables, tal y como se evidenció con las actas notariales aportadas. De hecho, ni siquiera se demostró que la marca efectivamente identificara un producto, pues el único lugar en el que el producto fue encontrado, el producto fue expendido sin una marca que lo identificara, tal y como quedó demostrado mediante el paquete de papel higiénico que obra como prueba debidamente aportada en el presente proceso, obtenido en la empresa Aviatar SA, ubicada en Alajuela...”

Posteriormente y en el mismo sentido ya expuesto, en la audiencia conferida por este Tribunal el Licenciado Morera Víquez. en representación de la recurrente, procede a concordar las varias probanzas aportadas al expediente por parte de Productos Familia S.A., con los elementos de cantidad, modo, dimensión del mercado y naturaleza del producto atinentes a la demostración del uso real y efectivo de una marca, mostrando con ello a su criterio una serie de vicios acarreados en la resolución apelada y señalando que uno de los principales yerros de ésta, es haber realizado un análisis separado de dichas pruebas, ya que es el conjunto de las mismas lo que crea la absoluta convicción de que la marca efectivamente no se usa, indicando que este error puede apreciarse en los puntos VIII 2 a) al f), así como en los puntos VIII 3 b) al k) de ésta.

Cita como primer vicio la **incorrecta valoración de los requisitos subjetivos y materiales del uso previstos en el artículo 40 de la Ley de Marcas** (Ver folio 146) y sus vertientes, sean: **A.- Que la marca “FAMILIA” no se ha usado como marca y Kimberly Clark no ha acreditado tal uso** (Ver folios 146 al 148); **B.- La determinación de la naturaleza de los productos y su relación con el uso cuali-cuantitativo de la marca** (Ver folios 149 y 150); **C.- La necesaria determinación de la dimensión del mercado** y las sub-vertientes de ésta (**1.-**

Kimberly Clark como principal agente económico del mercado del papel en Costa Rica con una cuota de mercado del 85%, **2.-** Inexistencia de la marca “FAMILIA” de Kimberly Clark en supermercados y comercios detallistas, mini supermercados, pulperías y afines y en publicidad e inexistencia en los canales normales de comercialización de este tipo de productos, **3.-** El giro argumental hacia el mercado de las pañaleras como nicho exclusivo de comercialización de la marca “FAMILIA” de Kimberly Clark). (Ver folios 150 al 158)

Como segundo vicio cita la **incorrecta valoración de la prueba aportada por Kimberly Clark** (Ver folio 158) y sus vertientes, sean: **A.-** La no demostración de uso de la marca “FAMILIA” sino de una precaria comercialización y la no demostración de uso en el nicho específico de mercado relevante: las pañaleras y las sub-vertientes de ésta (1.- El monto simbólico de las facturas, 2.- Las ventas internas no se consideran aptas para acreditar “uso” de la marca, 3.- Las facturas no fueron extendidas por el titular de la marca “FAMILIA”) (Ver folios 158 al 163); **B.-** El uso debe demostrarse para todos los productos y para la fabricación de los mismos - omisión de análisis por parte del Registro de la Propiedad Industrial. (Ver folios 163 y 164)

Y finalmente como tercer vicio cita **el dotar indebidamente de valor legal al concepto de “Submarca”**. (Ver folios 164 y 165)

Por otra parte, en cuanto a la contestación de la audiencia de prueba para mejor resolver emitida por este Tribunal, el Licenciado Morera Víquez estableció tres puntos principales que vale destacar: I.- **La empresa emisora de las facturas no demostró estar legalmente facultada por la titular para hacer uso de la marca “FAMILIA” en clase 16 – Inoponibilidad a terceros del presunto acuerdo de licencia entre Kimberly-Clark Worldwide Inc. (KC Worldwide Inc.) y Kimberly-Clark Costa Rica Ltda. (KC Costa Rica Ltda.)** (Ver folios 209 al 213); II.- **La accionada no logró demostrar que tenga una**

relación corporativa u orgánica con Kimberly-Clark Costa Rica Ltda. o con Scott Paper de Costa Rica S.A. (Ver folios 214 y 215); y III.- **Al no haberse demostrado relación orgánica o corporativa entre la accionada y Kimberly- Clark Costa Rica Ltda. ni relación contractual de licencia de uso, o autorización idónea y ajustada a Derecho, no es factible tener por válidas las pocas facturas de comercialización del producto aportadas al expediente.** (Ver folios 215 y 216)

CUARTO. Sobre el fondo del asunto. 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 “*FAMILIA*” que se pretende cancelar, ya que si se observa la fecha de inscripción de ésta data desde el año 1986. Sin embargo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, 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.

Sentado lo anterior, conviene entrar en el análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de cita 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, declaró sin lugar la solicitud planteada.

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. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciatario u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Esa misma Ley y también dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 39 contempla la cancelación del registro por falta de uso de la marca y establece para ello varios supuestos: En primer orden: a) el no uso, sea ese requisito subjetivo antes indicado, b) que la marca debe ser usada durante un plazo de cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, introduciendo al efecto *un requisito temporal*. Además esa cancelación también puede pedirse y aquí la norma dicha indica cuatro presupuestos, que se resumen en: “*1. Como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial 2. Una oposición de tercero al registro de la marca. 3. un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. 4. Una acción por infracción de una marca registrada.*”

En el primer presupuesto, “*como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial*”, esa defensa y su prueba debe interponerse dentro del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas, para que sea resuelta conjuntamente con la solicitud de inscripción de la marca. Pasado ese término, la presentación de esa acción no produce prejudicialidad respecto de otros expedientes en trámite.

Bajo este cuadro fáctico se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

Habiendo sido establecido, por la normativa antes citada, quién es la persona que debe usar la marca (el titular, el licenciatario u otra persona autorizada), y teniendo claro además, quién es la persona que está obligada a probar el uso de la marca ante un proceso instaurado por no uso (el titular), según los parámetros establecidos por este Tribunal mediante el Voto No. 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete y, de la misma forma, y habiendo sido aclarado por el análisis de la normativa, llevado a cabo en el Voto de cita, en lo referente a la interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?, al indicarse en éste que:

“...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.”

Debe proceder este Tribunal a establecer cuales son los parámetros que deben ser tomados en cuenta para tener por acreditado un uso real y efectivo de marcas (requisito material), del que habla la doctrina, para adecuar criterios en relación con nuestra legislación, puntualmente con el artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, que literalmente dice:

“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.*

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.”

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito, el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más

sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. De igual forma, en un mismo sector comercial, pueden existir diferencias apreciables entre los agentes económicos participantes, desigualdades en cuanto a su capacidad económica, e incluso mayor o menor éxito empresarial.

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El segundo párrafo, señala la obligación de emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, siendo que dicho uso por parte del titular debe ser un uso que no implique una modificación sustancial al del signo que se encuentra registrado.

El registro de las marcas es el principal mecanismo de protección de éstas frente a las posibles copias de los demás empresarios o comerciantes que quieran aprovechar su prestigio o confundir a los posibles consumidores de un determinado producto o servicio. Sin embargo, haber cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho registro no es suficiente para que el mismo se mantenga incólume. El registro de una marca puede ser cancelado cuando, sin motivo justificado, la marca no fuera utilizada, acorde con los parámetros establecidos por la legislación nacional.

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de

forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

Para estos casos, a efectos de eliminar uno o alguno de los productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiera usado, deberá considerarse la identidad o similitud de dichos productos o servicios para su reducción o limitación. Ante estas situaciones, el Registro de la Propiedad Industrial deberá determinar:

- 1.- Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o,
- 2.- Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, se deberá verificar:
 - a.- Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o,
 - b.- Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Como consecuencia de lo anterior, se procederá a la cancelación del registro en los siguientes casos:

- 1.- Si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no esté comprendido en alguno de los supuestos antes mencionados.
- 2.- Si no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

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, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, 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 de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma, 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 pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen lo siguiente:

“... - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.”

Vale aquí plantear la siguiente interrogante, a efectos de saber como puede irse preconstituyendo prueba del uso de una marca, ¿Qué información básica debe tener una compañía con respecto a sus marcas? El titular de una marca, sea persona física o jurídica, debe llevar un archivo histórico de la marca que contenga de manera cronológica y con información y documentos fechados, al menos y en lo que sea compatible, los antecedentes en la creación de la marca, tales como el contrato de diseño de marcas si este fue encargado a un tercero, el documento de cesión de derechos del autor de tal diseño. Los reportes de búsqueda de antecedentes marcarios, las copias de las actas de Juntas Directivas o Asambleas en las cuales se toman decisiones sobre tales marcas. Las copias radicadas de la solicitud y demás memoriales que se presentan ante el Registro de la Propiedad Industrial para el registro de la marca y la resolución o resoluciones por medio de las cuales se concede el registro. Los documentos relativos a inversión en la publicidad y posicionamiento del producto o servicio

de la marca de que se trata, listas de clientes, facturas de venta que incluyan el nombre de la marca y no la simple referencia, y todos los contratos y acuerdos en los cuales la marca sea objeto de cesión de derechos o cualquier otra forma de disposición, tales como franquicias, licencias de uso, autorizaciones y alianzas estratégicas. Finalmente se recomienda que toda marca tenga un manual de uso institucional y en el archivo debe dejarse constancia del mismo y de sus modificaciones.

En el artículo “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, *Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, elaborado por el señor Ricardo Metke Méndez*, se establece que:

“...La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. Las funciones que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser sólo se cumplen en la realidad del mercado mediante su uso. Por otra parte, la existencia de una marca registrada impide el acceso al registro de otros signos iguales o similares, prohibición que sólo se justifica en la medida en que exista un interés real del titular de explotar la marca y se cumpla la función económica que se persigue con ella. También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de otras nuevas. [...]

Elena de la Fuente afirma lo siguiente: “La mayoría de las leyes de marcas imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan (...)” Elena de la Fuente García, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, Barcelona, 1999, p. 20.”

En cuanto a la noción legal de uso de la marca, en el supracitado artículo se establece que:

“...El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De allí que la carga que se le impone a su titular tienda a ser más exigente en las legislaciones modernas. En este sentido, se podría afirmar que no todo uso de la marca es suficiente para satisfacer la obligación legal. Se trata de un uso calificado.

El profesor Fernández Novoa se expresa sobre el particular en los siguientes términos:

*Aunque las diferentes versiones de la Directiva comunitaria 89/104 y las leyes paralelas de los Estados de la Unión Europea utilizan en este punto expresiones que no son literalmente coincidentes, es innegable que a través de tales expresiones se quiere de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Con este fin se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. Este propósito de reforzar el uso obligatorio de la marca es en cierto modo todavía más patente en el texto del apartado 1 del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, que impone al titular de la marca registrada la carga de un uso efectivo y real. El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso. **Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.***

El artículo 166 de la Decisión 486 se encuentra en línea con esa tendencia y señala pautas claras sobre el uso que debe entenderse relevante para efectos de satisfacer la carga legal. Dispone sobre el particular:

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o

servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Del texto de la norma se desprenden los siguientes requisitos que debe cumplir el uso válido de la marca.

a. Los productos o los servicios que se distinguen con la marca deben circular y estar disponibles en el mercado, lo que supone que respecto de los mismos pueden realizarse actos de comercio (oferta, distribución, venta, prestación del servicio). A contrario sensu puede entonces entenderse que el uso interno que haga la empresa de la marca o en un ámbito privado es irrelevante. Asimismo se puede sostener que el simple uso de la marca en publicidad, que no esté acompañado de una oferta real en el mercado de los productos o servicios, es igualmente irrelevante. Conviene precisar que la forma de usar la marca varía según se trate de productos o servicios. Lo importante es que el consumidor tenga la posibilidad de identificar en el mercado el producto o servicio mediante la marca de que se trate. El uso de la marca de producto, en sentido estricto, tiene lugar cuando esta se aplica o se estampa al producto y este circula en el mercado. En cuanto a las marcas de servicios, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles, el uso de la marca siempre se hace de manera referencial en el momento en que se ofrece o se presta el servicio respectivo.

b. Los productos o servicios deben comercializarse en ciertos volúmenes y cantidades, de manera tal que si no se cumple con determinados parámetros cuantitativos, tal uso sería insuficiente y no satisfaría la carga legal. Como la norma no puede fijar cantidades concretas o cifras absolutas, remite a lo que debe considerarse como normal en el ramo de negocios de que se trate. Los tribunales y las autoridades administrativas deberán fijar, en cada caso concreto, el número de unidades que se considera suficiente para cumplir con la carga legal del uso, atendiendo la naturaleza del producto o servicio y otros factores que permitan determinar la cantidad que normalmente corresponde.

c. La norma, también alude a otro aspecto que el tribunal o el examinador debe tener en cuenta para calificar la validez del uso: el modo y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización. Por tales conceptos entendemos las diferentes maneras o formas que la empresa utiliza para colocar sus productos o prestar sus servicios. Así, por ejemplo, los productos se pueden comercializar a gran escala a través de supermercados o en cantidades pequeñas que surtan tiendas especializadas; puede también tratarse de la venta de materias primas a fabricantes; ventas por catálogos o puerta a puerta. En el caso de servicios, su prestación también se efectúa de las más diversas maneras: piénsese por ejemplo en las agencias de publicidad, en las empresas de transporte, en restaurantes o en salas de belleza. Las diferentes



modalidades de comercialización supone igualmente formas diferentes de usar la marca, que se deben reputar válidas en la medida en que correspondan a las que utiliza normalmente el empresario para situar en el mercado sus productos o prestar sus servicios. Una función de los tribunales y de las autoridades administrativas es concretar los criterios legales a que se ha hecho referencia en las diferentes situaciones que puedan presentarse cuando se cuestione el uso que ha hecho el titular. El TJCA, por vía de la interpretación prejudicial, se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el alcance de la disposición que venimos comentando en los términos que procederemos a transcribir. En sentencia de 28 de septiembre de 2005, Proceso 111-IP-2005, caso marca TWIST, anotó:

(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad de hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

(...)

Las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se ha efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que su número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

En sentencia de 13 de septiembre de 2006, Proceso 112-IP-2006, caso marca JEAN MARIE FARINA, anotó:

El artículo anterior contiene además unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional competente y el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real de la marca.

b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo por ejemplo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que los comercializados para sectores especializados.

El INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), la oficina nacional competente del Perú, se ha pronunciado recientemente sobre el alcance del artículo 165 de la Decisión 486, mediante una decisión que tiene la virtud de concretar los criterios generales que ha señalado el TJCA en un caso particular, referido a un renglón específico de productos, teniendo en cuenta las características de la empresa que los produce y su participación en el mercado del país.

La sociedad titular en el Perú del registro de la marca FAMILIA en la clase 16, en un proceso de cancelación por no uso de la marca, demostró que había usado la marca en relación con papel higiénico y servilletas, productos comprendidos en esta clase. Los volúmenes de venta que se lograron acreditar en el proceso corresponden a una participación de 0,06% y 0,02%, respectivamente, del mercado peruano de dichos productos. INDECOPI, Resolución 6265-2007/OSD de 16 de abril de 2007.

El INDECOPI acogió un informe técnico de la Gerencia de Estudios Económicos de la misma entidad y consideró que tal uso no satisfacía el requerimiento legal. Señaló que

para determinar si los productos identificados con la marca objeto de la cancelación han sido introducidos y comercializados en el tráfico mercantil, en las cantidades y del modo que por lo general corresponde, se deben aplicar los siguientes criterios:

a. La variable de la participación en el mercado, que está representada por la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.

b. La mezcla de los siguientes factores: el tipo de producto, la estructura de precios, los sistemas de distribución y actividades promocionales.

En el caso bajo examen se considera que la participación de menos de una milésima parte en el mercado del papel higiénico o de menos de tres milésimas en el caso de las servilletas de papel no es un uso efectivo de la marca, si se tiene en cuenta el tipo de producto (de consumo masivo), su precio (de bajo costo) y la empresa que lo provee (que controla el 42% del mercado del papel).

Uno de los temas cardinales de la figura que se estudia lo constituye ciertamente la definición legal del uso válido de la marca, porque en últimas de ello depende la eficacia de la institución. Además, con miras a precisar su contenido en relación con diferentes situaciones, se requiere de las interpretaciones de los tribunales y de las autoridades administrativas. Por ello la decisión del INDECOPI es de particular importancia, pues tiene la virtud de puntualizar los supuestos de hecho de la norma en relación con productos que pueden considerarse de consumo masivo y de bajo costo. Cabe resaltar dos aspectos. El primero es el criterio riguroso con el que el juzgador debe apreciar el cumplimiento de la carga de uso de la marca, lo que está en consonancia con el espíritu de la norma; el segundo, los factores que entran en juego para calificar como normal el uso comercial de la marca y que comprenden los siguientes extremos: La naturaleza del producto (en este caso un producto de consumo masivo y de bajo precio), las características de la empresa (una empresa que controla el 42% del mercado de papel), la participación en el mercado comparada con la participación de las otras marcas en el mercado (las ventas de papel higiénico con la marca objeto de cancelación representan menos de una milésima parte del mercado y la de servilletas menos de tres milésimas) y el modo de comercialización, que comprende las estrategias de mercadeo usuales, atendiendo el tipo de producto, los precios, los canales de distribución y las actividades de promoción.

De lo anterior se concluye que para valorar de forma adecuada si una empresa ha utilizado comercialmente una marca como normalmente corresponde deben tenerse en cuenta dos tipos de elementos: un elemento objetivo, que se refiere exclusivamente al factor cuantitativo: el producto identificado con la marca ha debido estar disponible

en el mercado y ha debido ser objeto de transacciones comerciales en ciertas cantidades y volúmenes mínimos, y un elemento subjetivo, que permitirá determinar en cada caso concreto esas cantidades mínimas y que está constituido por diversos factores: el tipo de producto, su precio, el tamaño de la empresa y las modalidades de comercialización que hacen referencia a circunstancias tales como destinatarios de los productos, sistemas de distribución y estrategias de mercado.

Al conjugar todos esos factores el INDECOPI llega a una conclusión que en un caso particular y concreto consulta la realidad del mercado. Una empresa que participa de una manera importante en el sector pertinente debe efectuar ventas con la marca de que se trate en cantidades que sean congruentes con tal condición, en la medida en que no existan circunstancias o estrategias especiales que justifiquen una conducta distinta.

Con base en los anteriores factores se podrá determinar si existe un uso efectivo de la marca y un interés real en su explotación económica, que en últimas es lo que se persigue con la carga del uso de la marca en nuestro régimen.

Como conclusión puede afirmarse que el artículo 165 de la Decisión 486 exige un uso calificado para considerar cumplida la carga del titular de la marca registrada. Las pautas que señala la norma permiten determinar en cada caso concreto si el uso de la marca es relevante. Según la definición legal, el uso debe ser real, en el sentido que se exige que los productos o servicios deben circular en el mercado. Esto quiere decir que el uso en publicidad, sin que se acompañe de una oferta real en el mercado, no califica como un uso válido para entender cumplida la obligación legal. Mediante una fórmula general que se plasma “en la cantidad y del modo que normalmente corresponde”, el legislador le permite al examinador calificar la validez del uso, teniendo en cuenta dos factores: la naturaleza del producto o del servicio y el tamaño de la empresa. Ello es acorde con la doctrina y la jurisprudencia del TJCA, como se ha dejado analizado en este escrito.

Al respecto, el profesor Fernández Novoa sostiene:

La dimensión de la empresa titular de la marca es el segundo factor que deberá tenerse en cuenta al enjuiciar la cifra de ventas de los productos identificados por la marca. Este segundo factor se mencionaba expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley de 4 de septiembre de 1967 que implantó en el ordenamiento alemán el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Y este segundo factor es consecuentemente invocado por la doctrina alemana, la cual sostiene que no puede exigirse la misma cifra de ventas a la empresa de grandes dimensiones que a la empresa de dimensión media o pequeña. A este respecto subraya que, por disponer de abundantes medios financieros, las

grandes empresas alcanzan con relativa facilidad una cifra de ventas que sólo con grandes esfuerzos podrían obtener las medianas o pequeñas empresas. Por esta suerte, una misma cifra de ventas de un artículo de marca puede resultar suficiente para una empresa mediana e insuficiente para una gran empresa (...). Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 585.

La decisión del INDECOPI a que se ha hecho referencia plasma el anterior criterio y se remite a un factor que demuestra de manera incuestionable el tamaño de la empresa en relación con el producto de que se trate; su participación en el mercado del producto que se identifica con la marca, entendida como la fracción de las ventas totales en ese mercado que representan las ventas del producto identificado con la marca objeto de la cancelación.”

A modo de conclusión en el artículo de cita, se establece que:

- “1. El régimen de la Decisión 486, al igual que las legislaciones modernas sobre la materia, impone al titular del registro la carga de usar la marca como condición para conservar el derecho de uso exclusivo sobre la misma.*
- 2. El uso que se considera válido para satisfacer la carga establecida por la ley es calificado y tiene que cumplir ciertos parámetros cuantitativos, que se fijarán por las autoridades caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y el tamaño de la empresa.*
- 3. El titular está exonerado de esta obligación cuando exista un motivo justificado que le haya impedido usar la marca, en particular la fuerza mayor o el caso fortuito. En todo caso, no debe mediar culpa del titular registral y debe tratarse de un hecho extraño.*
- 4. La acción de cancelación por no uso puede proponerse por cualquier persona interesada, interés que está representado en obtener el registro y usar la marca que se pretende cancelar o en eliminar un obstáculo para registrar una marca semejante a la registrada y no usada.*
- 5. La cancelación puede ser total o parcial, esta última referida a los productos respecto de los cuales no haya sido usada la marca, independientemente del hecho de que tengan conexión competitiva con aquellos que se han identificado con la marca.*
- 6. No procede la cancelación por no uso respecto de las marcas notoriamente conocidas.”*

De todo lo anteriormente expuesto, concluye este Tribunal que nuestra legislación, en concreto el artículo 40 de nuestra Ley de Marcas, fue inspirado bajo el mismo espíritu de las

legislaciones comparadas, en donde el uso de una marca registrada es obligatorio y éste debe establecerse acorde con todos los parámetros anteriormente señalados, par cada caso en concreto.

Dentro de este mismo orden de ideas, en nuestro ordenamiento, por obligación legal, sabemos que la marca tiene que ser utilizada para evitar su cancelación (caducidad); sin embargo, si debe tenerse claro que no es necesario que se esté utilizando durante todo el período de no uso que señala la ley. Ello es porque la norma nacional no exige que se demuestre el uso de la marca de una manera continua durante los cinco años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por falta de uso, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el cual deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca y en la forma e intensidad necesarias.

Cabe agregar de forma concluyente, que toda prueba o documento que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca; esto es, dentro de los cinco años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

Por otra parte, y en lo que concierne a que el uso de la marca debe considerarse **“real y efectivo”**, entendiendo como tal que debe ser un uso “auténtico”, “propio” y “continuado”, y además deberá haberse efectuado con cierta "intensidad". Debe comprenderse, que el uso de una marca, en aplicación de tales preceptos, dependerá de las circunstancias concretas tanto del propio signo, incluido el tipo de productos y/o servicios por él designado, como de la propia valoración del uso efectuado. A manera de ejemplo, podemos traer a acotación la venta de un vehículo de lujo, (pongamos un "Rolls Royce"), tendrá una intensidad menor debido a un número relativamente escaso de unidades vendidas con respecto a otros vehículos, sin embargo, se entiende con tal acto, un uso real y efectivo.

Tenemos entonces, que el uso apropiado de las marcas comerciales es crucial, en cualquier campaña para adquirir, registrar o para conservarlas. Su uso adecuado preserva la habilidad de una marca para identificar el origen del producto o servicio, e incrementa el potencial de la marca comercial para que la calidad del producto sea asociada con la marca. El uso adecuado minimiza la probabilidad de que una marca llegue a ser genérica, o abandonada sin intención, por su propietario legal.

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto. Naturalmente cabe que las marcas puedan aplicarse a productos promocionales, pero en este caso así deben figurar registradas para apreciar si existe un uso real y efectivo, pues de otro modo no compararíamos la marca con el producto para el que está registrada, sino en relación a otros productos o servicios. Dicho de otro modo, el uso se refiere a los productos objeto de registro, no a otros, y cualquier actividad promocional debe encaminarse a su venta. Ni la marca se ha registrado para productos promocionales, ni los obsequios de los productos para los que figura registrada constituyen un uso real y efectivo, sea cual sea la finalidad del obsequio, al margen del carácter esporádico que tienen dichos obsequios. Como es obvio, la mera titularidad registral, originaria o derivativa, no constituye uso alguno de la marca.

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso**

efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo.

Como se ha dicho repetidamente, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Si el titular de la marca no prueba un uso efectivo, regular y constante atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios que distingue la marca materia de cancelación, ésta será cancelada.

Si la marca es cancelada, la persona que solicita la cancelación tendrá derecho preferente al registro respectivo. Este derecho puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, haciendo una interpretación extensiva del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y queda sin establecerse en nuestra legislación la existencia de un plazo posterior a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa, para poder invocar ese derecho preferente, al que antes se hizo alusión.

QUINTO: Apreciación de las pruebas aportadas. En el presente proceso ha sido traído al expediente una profusa cantidad de prueba tendiente a demostrar que la empresa titular de la marca inscrita “Familia”, no ha hecho un uso efectivo y real de ese signo distintivo en el sector del mercado para la que se ideó.

La representación de la empresa Kimberly-Clark – que para este Tribunal logró probar su relación corporativa con sus subsidiarias costarricenses- a efectos de probar la utilización de su marca en algunos comercios, denominados comúnmente como “pañaleras” aporta fotografías tendientes a mostrar la forma de exhibición al público de los productos protegidos

(aunque éstos se refieren únicamente al papel higiénico, pues no existe evidencia de los otros productos distinguidos con la marca) mediante bultos o paquetes contenidos en una bolsa plástica, a los que se adhiere, algunas veces, un “sticker”, sin que pueda hablarse técnicamente del etiquetado que requiere una marca registrada. Sin embargo, los rollos no aparecen singularmente marcados y además, por lo informal de la prueba y poca cantidad aportada, no podría afirmarse que la comercialización del producto en este tipo de comercios se esté llevando a cabo a nivel nacional con la presencia y dimensión acorde con la naturaleza del producto, que resulta ser de consumo masivo y cotidiano. Sobre este extremo, consta en el expediente – en el legajo de una pruebas presentado por el apelante – una cantidad apreciable de actas notariales, que certifican que en muchas pañaleras no se conoce esta marca (folios 49 a 54 y 78 a 83), así también la muestra de la encuesta de conocimiento efectuada (folios 84 a 107), así parece confirmarlo. Lo anterior se refuerza con los estudios de mercadeo levantados, como fueron los confeccionados por la empresa CID GALLUP y el estudio modalidad “STORE AUDIT”, elaborado por la empresa AC NIELSEN. (folio 7 a 103 del Tomo I de Pruebas). Dichos estudios dan la pauta para determinar cuál es el mercado relevante de la marca, sin que pueda concluirse que lo sean exclusivamente las pañaleras, pues en las que se relacionan podríamos hablar de un uso precario de la misma, quedando además en evidencia que en los abastecedores, pulperías, supermercados y grandes cadenas de supermercados, que se han repartido el mercado nacional, no se comercializa la marca en relación.

Este Tribunal, ante la prueba brindada por el apelante y por constarle como un hecho público y notorio, reconoce que la empresa Kimberly Clark ha venido operando en nuestro país desde hace más de dos décadas y que actualmente acapara más de tres cuartas partes del mercado de comercialización y distribución de papel. La publicidad que esta empresa transnacional desarrolla para sus productos, especialmente los que protege para las marcas que ella misma califica de premium, tales como la “Huggies”, Scottt, Natural o Kleenex, es evidente en el mercado y por ser éstos productos de consumo masivo, especialmente en lo que toca al papel

higiénico- y cuyo uso se hace imprescindible en forma cotidiana, las ventas de esta empresa ascienden a muchos miles de millones de dólares. No obstante, frente a estos niveles sorprendentes de comercialización y venta, la que se refiere al producto “Familia” que se dice distribuir como una “submarca” en diversas pañaleras, contabilizan poco más de cuatro millones de colones, para los años 2003-2008, lo que demuestra, tal como lo agravia el apelante, que “son simbólicas y no guardan relación ni con la naturaleza del producto ni con el tipo de mercado de productos de papel.”

En relación con lo anterior, se aportó un total de ocho facturas, tendientes a probar la comercialización de la marca en el mercado interno (ver folio 26 al 33 del Legajo de Prueba) y otras correspondientes a las ventas del producto en otros países, como Perú, Ecuador, Brasil, así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal con las siguientes conclusiones dadas por la representación de la aquí recurrente, prohijándolas, en cuanto a que la Resolución apelada omitió:

“... ”

1. *Analizar los requisitos sustantivos del uso de marcas en Costa Rica.*
2. *La consideración de que el papel higiénico es un producto de consumo masivo.*



3. *Considerar el tamaño de este mercado en Costa Rica y el papel de la titular dentro de este mercado.*
4. *Considerar la diferencia entre comercialización de producto y uso de marca, siendo sólo la primera lo que escasamente ha podido probar la accionada.*
5. *Considerar que la poca comercialización reflejada en el monto simbólico de poco de más de 4 millones de colones no es conteste con la naturaleza del producto ni del mercado relevante.*
6. *Considerar que no se acreditó diferencia alguna entre la marca “FAMILIA” y las demás marcas de la accionada que justifique el por qué se le ha marginado de los canales normales de comercialización y de todo tipo de promoción y publicidad.*
7. *Considerar que no se acreditó que “FAMILIA” se orienta a un sector económico-social específico.*
8. *Considerar que ni siquiera en el mercado limitado que estableció la accionada (pañaleras), la marca ha tenido presencia efectiva y en cantidades razonables, tal y como se evidenció con las actas notariales aportadas.*
9. *Analizar que el titular debe demostrar uso para todos los productos protegidos y no solo para papel higiénico.*
10. *Que no existe evidencia de que los productos distinguidos por la marca “FAMILIA” y registrados en clase 16, sean fabricados en el país.*
11. *Considerar que el registro 66689 es un mero registro “defensivo” que no ha demostrado un uso real y efectivo en la forma y modo que comporta el artículo 40 de la Ley de Marcas...”*

Este Tribunal, con base en el análisis de la totalidad de la prueba aportada a los autos, así como de los agravios alegados por la recurrente y los alegatos brindados por la titular de la marca que nos ocupa, llega prácticamente a las mismas conclusiones que las expresadas por la representación de la aquí recurrente prohijándolas, sean éstas que:

“ ...

- *No ha existido uso a título de marca. Los pocos productos detectados, en un único local en Alajuela, ni siquiera estaban marcados. No se demostró que la marca identificara algún producto.*
- *Aún y cuando es un producto de consumo masivo, la marca es desconocida por el público consumidor.*
- *Aún y cuando es un producto de consumo masivo, la marca no se distribuye ni tiene, ni ha tenido presencia alguna en los canales normales de comercialización de este tipo de productos, sea en supermercados, mini supermercados y tiendas de conveniencia.*

- *La marca no es conocida por las personas que laboran en el único nicho de mercado relevante indicado por la propia accionada, es decir, en las pañaleras.*
- *La marca no es conocida en publicidad ni ha figurado en ningún tipo de actividad promocional...”*

En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, le dio audiencia por el plazo de un mes calendario para que el titular de la marca en conflicto, Kimberly-Clark Worldwide Inc., se refiriera a la solicitud de cancelación, lo que hizo, eso sí, siendo que no comprobó el uso real y efectivo de la marca “**FAMILIA**”, que constituye un requisito indispensable, según lo dicho, para evitar esa causal sobrevenida de cancelación de la marca por no uso.

Es criterio de este órgano Colegiado, por lo anteriormente expuesto, que en una acción de cancelación no sólo se debe demostrar uso, sino que ese uso sea real y efectivo. Ello implica que el uso no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca, sino que deben apreciarse las circunstancias específicas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca.

En este sentido comparte este Tribunal lo agraviado por la recurrente en cuanto a que la accionada no demostró haber realizado un uso real ni efectivo durante el período relevante ni mucho menos uso a título de marca ya que una mera comercialización no es uso real y efectivo, de igual forma que las facturas como elemento probatorio resultan insuficientes para acreditar ese uso real y efectivo ya que únicamente acreditan una precaria comercialización. Concuerdando de igual forma con la recurrente este Tribunal, en cuanto a que la marca accionada no demostró tener presencia en ninguno de los canales de comercialización ordinarios ni tampoco en el supuesto mercado por ella misma restringido a las “pañaleras”, y asimismo con

el argumento de que la marca “FAMILIA”, registro No. 66689 es una “submarca”; coincidiendo además con que los pocos productos comercializados, no exhiben el distintivo registrado ni se ajustan al bloque de legalidad costarricense. Tómese en cuenta que el estudio de mercado, constante en el tomo I de la Prueba aportada por el solicitante, muestra en la “Visión Global”, que la marca “FAMILIA” es desconocida por el 83% de las personas entrevistadas. Además menos de un 10% de los usuarios dice haberla comprado alguna vez. No obstante, no recuerdan el fabricante o los lugares donde comprar dicha marca.

De todo lo expuesto anteriormente, puede concluir fehacientemente este Tribunal, la ausencia de los dos requisitos citados con anterioridad, que devienen conjuntamente de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y que su ausencia provocan la cancelación de la marca por falta de uso, a saber: ***El requisito temporal***, ya que la marca “*Familia*” debió ser usada o su uso no debió interrumpirse durante un plazo de cinco años, comprobándose que no ha sido usada durante ese lapso debidamente establecido por la ley, ni tampoco se demostró su uso iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, tal como indica el artículo 39 ibidem, párrafo tercero; ***El requisito material***, sea el uso real y efectivo tal como la marca fue inscrita, que está totalmente ausente según la prueba constante en el expediente y que fue objeto de análisis.

Ante la ausencia de esos requisitos, indicativos de que la marca “*FAMILIA*” inscrita bajo el registro marcario número 66689, en **Clase 16** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**, no está siendo usada en el mercado, desvirtuándose la función principal de una marca que es, indicar el origen empresarial, garantizando al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los

productos o servicios que tienen otra procedencia, es obligado para este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado.

QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial a cancelar por falta de uso el asiento del registro marcario número **66689**, inscrito en la **Clase 16** de la nomenclatura internacional, de la marca **“FAMILIA”**, perteneciente a la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, 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 doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que

proceda el Registro de la Propiedad Industrial a cancelar por falta de uso el asiento del registro marcario número **66689**, inscrito en la **Clase 16** de la nomenclatura internacional, de la marca **“FAMILIA”**, perteneciente a la empresa **Kimberly-Clark Worldwide, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91