

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0810-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas de comercio “PICOSITOS”

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4586-2003-4594-2003)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1179-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, 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 quince horas, cinco minutos, veinte segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Alvis González Garita**, mayor, casado una vez, vecino de San Rafael de Heredia, 300 metros al norte de la entrada principal del Club Campestre El Castillo, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento veintitrés-doscientos veinticinco, en su condición de apoderado general de **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, La Uruca, 200 metros al norte de Lacsa Edificio Krakis, cédula de peronería jurídica tres-ciento-trescientos veinte mil setecientos setenta y

seis,

solicitó la cancelación por falta de uso de los registros marcarios **143137**, clase 29 internacional y **143130**, clase 30 internacional, correspondiente a la marca “**PICOSITOS**” cuyo titular es la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el Diario La Prensa Libre los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil diez, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, representando a la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, se apersona al proceso e indica lugar para oír notificaciones, y que dentro del emplazamiento de ley procederá a expresar agravios.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cinco minutos, veinte segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la representación con que comparece, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio y nulidad concomitante, siendo que el Registro mediante resolución de las once horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

1.- Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de comercio **“PICOSITOS”**, número de registro **143137**, a nombre de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, desde el 5 de enero de 2004 y vigente hasta el 5 de enero de 2014, en clase 29 para distinguir carne, pescado frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentradas (caldos), sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pasta de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla y bocadillos (Ver folios 74 y 75).

2.- Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de comercio **“PICOSITOS”**, número 143130, a nombre de, **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC (“ADVANCED”) PANAMA** desde el 5 de enero de 2004 y vigente hasta el 5 de enero de 2014, en clase 30 para distinguir confitería, café, sucedáneos del sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, miel, pimienta, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y “sandwichs”. (Ver folios 76 y 77).

3.- Que de conformidad con lo que consta agregado a los autos del presente expediente, quedó demostrado que el titular de las marcas de comercio **“PICOSITOS”**, registros marcarios

números **143137** y **143130** comprueba el uso real y efectivo de éstas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, contra el registro de los signos distintivos **“PICOSITOS”** registros números 143137 y 143130, los cuales protegen y distinguen productos en clases 29 y 30 internacional, cuya propiedad es de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, por considerar, que en los autos del expediente, queda demostrado que el titular de la marca **“PICOSITOS”**, al no contestar el traslado otorgado por ley, no comprobó el uso real y efectivo de sus marcas.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la representación de la empresa apelante argumentó que la marca **PICOSITOS** en clases 29 y 30, es una marca utilizada en el comercio desde la fecha de su inscripción del registro de la marca en 2003. Aduce, que el motivo por el cual no se contestó el proceso de cancelación de la marca fue porque no fueron debidamente notificados, por lo que para su representada no es de recibo el argumento anteriormente planteado por el Registro. Indica, que su presentada forma parte de la Corporación Dinant, empresa líder de clase mundial, con capital hondureño y con operaciones en toda Centroamérica. Adjunta un listado de todas las marcas inscritas por Advanced en Costa Rica, por lo que ésta se encuentra utilizando sus signos registrados y es evidente que tiene derechos adquiridos y notorios sobre su familia de marcas. Señala, que los productos de la marca **PICOSITOS** se venden en toda la región centroamericana desde hace varios años y constituyen una marca pilar de Corporación Dinant. En Costa Rica, la marca **PICOSITOS** se ha venido comercializando desde hace varios años, incluso cuenta con el registro sanitario 2104-A-68289, y el nombre completo del producto comercializado en Costa Rica con este

número de registro sanitario es: DEL RANCHO CHICHARRONES PICOSITOS, para lo cual aporta empaques originales que se distribuyen en todo el país PICOSITOS actualmente se comercializa en todas las cadenas al detalle del país, cadenas de supermercados, pulperías, para ello, se adjuntan facturas de compra de varias cadenas de distribución, lo que evidencia que la marca PISOCISTOS se utiliza en todo el territorio nacional, por lo que no es de recibo el argumento que la marca no se utiliza en Costa Rica.

CUARTO. SOBRE EL USO ALEGADO POR LA EMPRESA TITULAR. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“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.”

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

*“**Artículo 40.- Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la*

exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

(...)

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.” (subrayado nuestro)

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 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.

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, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente 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.”

En el caso que se discute, tenemos que, de los elementos probatorios facturas del mes de marzo, febrero y enero del año 2009, visible de folios: 196, 197, 198, 199, 200, 201, 209 (tercera factura), 210 (segunda y tercera factura), y 211 (segunda y tercera factura), aportados por el titular del signo distintivo que por este procedimiento se solicita cancelar, si comprueban el uso de las marcas de comercio “**PICOSITOS**”, dado que la misma como se observa, ha sido comercializada en varias cadenas de distribución como: “Alimentos del Istmo S.A. de San José”, “Coopeagri R.L. Pérez Zeledón”, “Supermercado La Corona, Pérez Zeledón”, “Supermercado Cope Recope de Limón”, “Supermercado Molina S.A. San Ramón de Alajuela”, “Inversiones Betania JMC S.A. de Heredia”, “Quesada y Rodríguez S.A. de Alajuela”, “Alfonso Acuña”, conforme a las reglas establecidas por el artículo 40 de la Ley de Marcas, anteriormente transcrito. Las facturas del año 2010, visible de folios 169 al 170, 212, y las facturas del año 2009, visible de folios 180 al 195 y 202 al 208, 209 (las dos primeras facturas), 211 (la primera factura), aportadas no son de recibo, ya que no constituyen prueba para demostrar el uso, ello de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, pues las mismas, como puede apreciarse no se encuentran dentro los plazos indicados en dichos párrafos.

Por otra parte, en cuanto al alegato del apelante, en cuanto a que no contestó el proceso de cancelación, porque no fueron notificados, no es de recibo, dado que el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como consta en el expediente agotó las vías correspondientes para proceder a notificar a la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**,

titular de las marcas **“PICOSITOS”**, objeto del procedimiento de cancelación planteado por **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**

Respecto a los argumentos expuestos por la sociedad solicitante en el escrito visible al folio 220 y 221 del expediente, no se acogen, por cuanto debe tenerse presente que lo que se ha instado desde el inicio ha sido una cancelación por falta de uso de una marca, supuesto regido por los artículos 39 a 42 de la Ley de Marcas, y no una nulidad de los registros marcarios 143137 y 143130, contenida en el artículo 37 de ese mismo cuerpo legal, regido por un tipo de probanzas muy distintas. Sobre la nulidad de los signos, ni ha sido un tema traído a colación por las partes, ni tampoco se ha aportado probanza alguna sobre tal asunto, por lo que no constituye un extremo que pueda afectar el tema del uso o no uso del signo en cuestión, siendo este el único sobre el que puede válidamente dirimir la Administración, por ser el que, en definitiva, abrió su competencia para conocer del presente asunto, no así una nulidad de registros marcarios que es lo que se desprende de dicho escrito. Y sobre este, considera el Tribunal que de la documentación que consta de folios 196, 197, 198, 199, 200, 201, 209 (tercera factura), 210 (segunda y tercera factura), y 211 (segunda y tercera factura), se puede colegir que en el territorio nacional se ha estado comercializando la marca **“PICOSITOS”**, la cual está plenamente contenida en el conjunto de palabras de la marca del producto comercializado **“chicharrón criollo picosito”**, y lleva razón el apelante cuando afirma que *“Este producto con la marca PICOSITO actualmente se comercializa en todas las cadenas al detalle del país, cadenas de supermercados, pulperías, etc”*, por lo que, la prueba aportada es suficiente para comprobar que la marca se encuentra en uso de acuerdo a los parámetros establecidos por el artículo 40 de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente considerado, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación venido en alzada, revocándose la resolución final recurrida, y en su lugar se confirma el uso y por lo tanto la vigencia de las marcas de comercio **“PICOSITOS”** registros marcarios números 143137 y 143130, en clase 29 y 30 de la Clasificación de Niza

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, la que en este acto se revoca, y en su lugar se confirma el uso y por lo tanto la vigencia de las marcas de comercio **“PICOSITOS”** registros marcarios números 143137 y 143130, en clase 29 y 30 de la Clasificación de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91