

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0283-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca FIESTA acumulado con solicitud de cancelación por no uso de la marca FIESTA (diseño)

Marcas y otros signos

Rubi Importing And Exporting S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 185400 y 146648)

VOTO N° 1258-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Rubi Importing And Exporting S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del veinticuatro de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de junio de dos mil once, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Rubi Importing And Exporting S.A., solicita se anule el registro de

la marca **FIESTA**, inscrita a nombre de la empresa Grupo Constenla S.A., por haberse inscrito en contra de su marca FIESTA (diseño).

SEGUNDO. Que en fecha primero de setiembre de dos mil once, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, representando a la empresa Constenla S.A., antes Grupo Constenla S.A., contestó la solicitud de nulidad interpuesta, e inicia, a modo de defensa, una acción de cancelación por falta de uso contra la marca FIESTA (diseño) de la empresa Rubi Importing And Exporting S.A., esto último en fecha cuatro de noviembre de dos mil once.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, tres minutos, cuarenta segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las diez horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del veinticuatro de enero de dos mil doce declara con lugar la defensa de cancelación por falta de uso de la marca FIESTA (diseño), por ende, declara sin lugar la solicitud de nulidad incoada en contra de la marca FIESTA.

CUARTO. Que en fecha quince de febrero de dos mil doce la representación de la empresa Rubi Importing And Exporting S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tienen por probados los siguientes hechos:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio



, solicitada en fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, registrada en fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro, vigente hasta el veintiuno de abril de dos mil catorce, en clase 29 de la nomenclatura internacional para distinguir papas tostadas, registro N° 146648, a nombre de Rubi Importing And Exporting S.A. (certificación de marca en folios 192 y 193).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **FIESTA**, solicitada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dos, registrada en fecha treinta de enero de dos mil nueve, vigente hasta el treinta de enero de dos mil diecinueve, en clase 29 de la nomenclatura internacional para distinguir semillas secas como maní, marañón y nueces, registro N° 185400, a nombre de Grupo Constenla S.A. (certificación de marca en folios 190 y 191).



- 3- Que la marca  fue solicitada inicialmente por la señora Luz Emilce Castro Blanco en fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, quien posteriormente la cedió a la empresa Rubi Importing And Exporting S.A., traspaso inscrito en fecha diez de mayo de dos mil once (declaración jurada en folio 92 y certificación de marca en folios 192 y 193).
- 4- Que la señora Luz Emilce Castro Blanco, en su calidad de titular del registro de la marca



- , le autorizó su uso a su hija, María del Rocío Vega Castro, en fecha quince de mayo de dos mil seis (autorización en folio 93 y certificación de nacimiento de folio 99).
- 5- Que la señora Luz Emilce Castro Blanco, en su calidad de titular del registro de la marca



- , le autorizó su uso a la empresa Tosta Crix S.A., la cual es presidida por su hijo, Luis Fernando Vega Castro, en fecha quince de mayo de dos mil seis (autorización en folio 94, certificación de nacimiento de folio 98 y certificación de personería jurídica en folios 89 y 90).
- 6- Que la empresa Rubi Importing And Exporting S.A. autorizó a la señora Luz Emilce



Castro Blanco a continuar utilizando la marca previamente cedida , con el



objeto de que proceda a la venta final y absoluta de la mercadería con ella distinguida, hasta el dieciocho de enero de dos mil trece (addendum de contrato de folios 95 y 96).

- 7- Que desde el año dos mil siete hasta el año dos mil diez, la empresa Tosta Crix S.A. ha comprado a la empresa Cormaflex bobinas para empaques de Papa Fiesta 150 gramos (facturas en folios del 101 al 107).
- 8- Que la empresa Tosta Crix S.A. ha comercializado el producto Papa Fiesta 150 gramos desde el año dos mil siete hasta el año dos mil once (facturas de folios 108 a 189).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 30); así, al considerar que la empresa Rubi Importing And Exporting S.A. no logró comprobar el uso de la marca FIESTA (diseño) de acuerdo a los cánones establecidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que le cancela su registro y por ende considera válido el registro de la marca FIESTA de la empresa Constenla S.A. al tener por cancelado el derecho previo que le resultaba opuesto. Por su parte la apelante alega que la marca FIESTA (diseño) cancelada por falta de uso si ha sido utilizada en el comercio por terceros autorizados para ello, y que es insubsistente el cuadro fáctico aprobado por el **a quo** para llegar a tal conclusión, y que debe de reconocerse el choque entre los registros cotejados, debiendo prevalecer el de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse la resolución venida en alzada. El Registro de la Propiedad Industrial basa la cancelación por falta de uso en la idea de que ni subjetiva, ni temporal, ni materialmente se logró comprobar el uso de la marca, ya que se aportan pruebas de uso de terceros que no son Rubi Importing And Exporting S.A., que las facturas aportadas no están

dentro del plazo de cinco años establecidos por el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y que la cantidad en que el producto se ha puesto en el mercado no es suficiente para uno considerado de consumo masivo. Sin embargo, de la prueba aportada y analizada en los hechos probados, se considera que si se puede derivar que ha existido un uso suficiente para tener al registro por no cancelable. De acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Marcas, y atendiendo al hecho de que la acción de cancelación por falta de uso fue iniciada en fecha cuatro de noviembre de dos mil once, el uso ha de comprobarse realizado posterior al día cuatro de noviembre de dos mil seis, lo cual si sucede, ya que las facturas tanto de comercialización como de compra de empaques para las papas tostadas abarcan desde el año dos mil siete hasta el año dos mil diez. Respecto de la no comprobación del uso por parte de Rubi Importing And Exporting S.A., queda también claro de la prueba aportada, que ésta empresa adquirió la titularidad registral de la marca hasta el diez de mayo de dos mil once, y siendo que su anterior titular, la señora Luz Emilce Castro Blanco la tenía en uso a través de la autorización efectuada a su hija María del Rocío Vega Castro y a la empresa Tosta Crix S.A., párrafo final del artículo 40 de la Ley de Marcas, dicho uso es suficiente para considerar que la marca no ha caído en esta causal de cancelación. Sobre la magnitud de la comercialización, si bien entendemos que el producto papas tostadas es uno de los considerados como de consumo masivo, con esto se quiere decir que es un tipo de producto que es consumido por un amplio sector del público, que abarca estratos de edad desde niños pequeños hasta adultos mayores, ambos sexos y todo tipo de condición social; más con ello no se quiere decir que la comercialización del producto ha de serlo en grandes cantidades, sino que el producto debe de ponerse a disposición normalmente en el comercio; así, de la facturación aportada, se puede concluir que el producto ha sido comercializado a través de varios establecimientos. Por todo lo anterior es que este Tribunal considera que la marca si puede considerarse utilizada en el territorio costarricense para efectos de evitar su cancelación, ya que temporalmente el uso demostrado lo fue dentro del lapso establecido por la Ley de Marcas, subjetivamente el uso

que se dio fue autorizado por la titular del derecho marcario, y materialmente el producto identificado con la marca fue puesto en el comercio en cantidad y modo normal.



Reconocido el uso de la marca no es dable su cancelación, por lo que entonces habrá de cotejarse con el signo FIESTA con el fin de derivar si pueden coexistir o no en el ámbito registral.

Marca de Rubi Importing And Exporting S.A.	Marca de Grupo Constenla S.A.
	FIESTA
Productos	Productos
Clase 29: papas tostadas	Clase 29: semillas secas como maní, marañón y nueces

En ambos signos el elemento central lo es la palabra FIESTA, y en dicho sentido hay identidad gráfica por estar compuestas por las mismas letras, fonética porque al ser pronunciadas suenan igual, e ideológica porque llevan implícita una misma idea. Asimismo, los productos, si bien no idénticos, están altamente relacionados, ya que son del tipo que se consumen durante reuniones de personas u actos organizados para la diversión y el regocijo. Además, la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que cuando un signo prioritario posee

un mayor grado de aptitud distintiva por sobre el que le resulta similar, por poseer un diseño como en el caso bajo estudio, dificulta aún más que puedan ingresar al registro signos posteriores, ver en dicho sentido los Votos 408 y 469 de 2008, 1047, 1054, 1074, 1254, 1424 y 1425 de 2009, 025 y 153 de 2010, 283, 401, 583, 590, 718, 984 y 1234 de 2011, y 440 de 2012. Entonces, al haber sido solicitada de primero la marca inscrita ahora a nombre de Rubi Importing And Exporting S.A., ésta se constituye en un derecho previo para la marca de Grupo Constenla S.A. Ésta última fue inscrita en fecha treinta de enero de dos mil nueve, por lo que al diez de junio de dos mil once, fecha en que se presentó la solicitud de nulidad por parte de Rubi Importing And Exporting S.A., se encontraba aún dentro del plazo de cuatro años establecido en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas. Todo lo anterior conlleva a la conclusión de que la marca FIESTA es nula por haberse inscrito en



contraposición del derecho previo de tercero que es la marca

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Rubi Importing And Exporting S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del

veinticuatro de enero de dos mil doce, la cual se revoca, y en su lugar se reconoce el uso



suficiente de la marca , N° 146648, en territorio costarricense, y se acoge el pedido de declaratoria de nulidad en contra de la marca FIESTA, registro N° 185400 inscrita a nombre de Grupo Constenla S.A., por ser contraria a la previamente inscrita. 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



DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

NA: Incluye el uso de la marca por al menos tres meses así como su uso serio en el mercado
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.49

LICENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.29