



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1342-TRA-PI

Solicitud de cancelación de la marca por no uso “AMBAR”.

COMPAÑÍA NUMAR, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 146845 (2003-7374)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 132-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del cinco de agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Robert C. van der Putten Reyes, mayor, casados dos veces, abogado, cédula de identidad número ocho – cero siete nueve- trescientos setenta y ocho, vecino de Santa Ana en su condición de Apoderado General Judicial de la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del veintitrés de octubre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de julio del dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- un mil ciento ochenta y cuatro, en condición de Apoderado Especial de la empresa **ACEITERA EL REAL SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 146845 en clase 29, perteneciente a la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a quince horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del veintitrés de octubre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Lic. Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado Especial de **ACEITERA EL REAL S.A.**, en contra de la marca **AMBAR**, registro número 146845, inscrita el 26 de abril del 2004, para proteger y distinguir : Aceites y grasas comestibles” en clase 29 internacional propiedad de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA** ; ... ” (Las negritas son del original.)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de noviembre del dos mil nueve, el Licenciado Robert C. van der Putten Reyes, en su condición antes dicha, apeló resolución referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, se tienen como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el número de Registro N° 146845, la marca “**AMBAR**”, desde el 26 de Abril del dos mil cuatro, vigente hasta el 26 de abril del 2014, perteneciente a la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger y distinguir, en la **clase 29** de la



Clasificación de Niza: “Aceites y grasas comestibles”. (Ver folios 45 y 46)

2. Que según documento emitido por el Ministerio de Salud DACI-153-7-2009, del 14 de julio del 2009, la Ing. Xinia Arias Quiros, Directora de la Unidad de Plataforma de Servicios, dice que existen productos registrados como cosméticos con el nombre de marca **AMBAR**. (Ver Folio 8). (El subrayado no es propio del original.)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca “**AMBAR**”, registro 146845, inscrita el 26 de abril del 2004, perteneciente a la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger y distinguir “aceites y grasas comestibles”, por no haber quedado demostrado por parte del titular de la marca el uso real y efectivo de este signo.

Por su parte, la recurrente argumenta que la notificación de la resolución que da traslado a la acción de cancelación de la marca **AMBAR**, fue notificada el 25 de agosto de 2009, por lo que el plazo de un mes que concede la resolución indicada empieza a correr el día hábil siguiente, sea el 26 de agosto de 2009, de tal forma que la fecha de vencimiento es el 26 de setiembre de ese mismo año, siendo éste un día no hábil (sábado), plazo que expiraría el día hábil siguiente, es decir el lunes 28 de setiembre, fecha en la cual se presentó la contestación respectiva que el Registro de la Propiedad Industrial decidió no conocer por extemporánea. Agrega además que la compañía **NUMAR** es una empresa de trayectoria en el mercado nacional con una pericia incuestionable, con la intención de darle un uso real y efectivo a la marca y no es cierto que se haya desprovisto del uso o de significado la inscripción de la marca **AMBAR** ante el Registro de la Propiedad Industrial, asimismo indica que la compañía **NUMAR** registró la marca cuestionada con la intención de explotarla y comercializar el producto, habiendo emprendido acciones para concretar ese propósito. Siendo prueba fehaciente de esto que la marca se encuentra contenida en el Plan Estratégico



diseñado para el año 2010, y debido a la crisis económica mundial todos los planes de lanzamiento de marcas y promoción de éstas en el mercado nacional debió aplazarse, por lo cual solicita que se anule la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y se rechace la cancelación de la marca antes citada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que resulta fundamental para el presente caso. 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 (...).”

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 ese uso efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una **“falta de uso”** de la marca, puede producirse la **cancelación o caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

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 se compruebe en forma real y efectiva. 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 este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo 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 idóneas que demuestren ese uso, (entre otras 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.

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, el titular de la marca, además de contestar en forma extemporánea, por cuanto su escrito fue presentado el 28 de Setiembre del 2009 y no el 18 de setiembre de ese mismo año como correspondía, únicamente aportó a los autos como prueba para demostrar el uso de su marca, el “Plan de Trabajo para Aceite Ambar” que como bien lo indica el Registro de la Propiedad Industrial “... *no puede tomarse como prueba ya que no cumple con los requisitos de forma, y no indica la fuente del mismo y si es original o copia*”

Por otra parte, la prueba aportada por la empresa solicitante, y que se tiene como segundo hecho probado, visible al folio ocho, en la que el Ministerio de Salud mediante oficio DACI-153-7-2009, del 14 de julio del 2009, emitido por la Ing. Xinia Arias Quiros, Directora de la Unidad de Plataforma de Servicios, manifiesta que existen productos registrados como cosméticos con el nombre de marca “**AMBAR**”, pero no así de los productos que protege y distingue la marca registrada, según número 146845 que son aceites y grasas comestibles en clase 29, lo que se considera un indicio que demuestra el no uso de la marca objeto de esta litis.

Por lo expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y asimismo, al no existir idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional como debe ser según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.



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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Robert C. van der Putten Reyes, en su condición de Apoderado General Judicial de la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del veintitrés de octubre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91