

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0205- TRA-PI-239-11

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “CALYPSO”

PRODUCTOS FINOS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5200-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1327-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, mayor, soltera, abogada, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos ochenta y cuatro seiscientos setenta y cinco, apoderada de la sociedad **PRODUCTOS FINOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de mayo de dos mil diez, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de **FINANCIERE ELYSEES BALZAC**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**CALYPSO**”, inscrita en clase 03 internacional para proteger y distinguir” *Cremas, polvos, lociones, brillantinas, cosméticos y perfumes*” cuyo titular es Productos Finos S.A.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas dieciséis minutos cuarenta y tres segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil diez, por la apoderada de la sociedad **PRODUCTOS FINOS S.A.**, titular de la marca “**CALYPSO**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas veintiún minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez, *resolvió “(...) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de Apoderado Especial de FINANCIERE ELYSEES BALZAC, en contra de la marca “CALYPSO”, en clase 03 internacional registro número 49766 para proteger y distinguir “Cremas, polvos, lociones, brillantinas, cosméticos y perfumes”, propiedad de Productos Finos Sociedad Anónima .”*

CUARTO. Que la apoderada especial de la compañía **PRODUCTOS FINOS S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **PRODUCTOS FINOS S.A** (Ver folios 79 al 80 del expediente administrativo venido en alzada)

1) CALYPSO, bajo el registro número 49766 para proteger en clase 3: “Cremas, polvos, lociones, brillantinas, cosméticos y perfumes”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación presentada por el apoderado de la compañía, **FINANCIERE ELYSEES BALZAC**, por haber considerado “(...) *Vista la prueba se concluye que las facturas aportadas y los certificados emitidos por el Ministerio de Salud los son para shampoo y acondicionadores cuando en realidad los productos que protege la marca CALYPSO en virtud del registro 49766 es “Cremas, polvos, lociones, brillantinas, cosméticos y perfumes” por lo tanto, no podría afirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca CALYPSO se está llevando a cabo a nivel nacional y con la presencia y dimensión de los productos que protege el registro inscrito, por lo que no se demuestra un uso real y efectivo, faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente*”

Por su parte la apoderada de la compañía **PRODUCTOS FINOS S.A** al momento de apelar la resolución venida en alzada argumentó que su representada aportó al expediente copias certificadas de los registros sanitarios obtenidos en el Ministerio de Salud en el 2008 a saber



registros números C-3462-08, C-10193-08, C-10194-08 que corresponden a shampoo y acondicionadores y con una vigencia hasta el año 2014, y que cada número de registro va precedido por la letra “C” que proviene de “Cosmético”, y que en cada certificado se establece visiblemente que se trata de “Certificación de Registro de Productos Cosméticos” quedando claro que los productos comercializados por su representada en Costa Rica, tanto los shampoos como los acondicionadores son productos cosméticos, y por tanto su representada se encuentra haciendo uso efectivo de la marca **CALYPSO** en el territorio costarricense.

CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:”(...) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (...)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado ”.

En virtud de lo expuesto en el caso analizado, de las cancelaciones por falta de uso, la carga

de la prueba corresponde al titular marcario, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la compañía **PRODUCTOS FINOS S.A**, este Tribunal no comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca **CALYPSO**, toda vez que este Tribunal tiene por acreditada la prueba aportada por parte de la compañía **PRODUCTOS FINOS S.A**, consistente en facturas debidamente certificadas de los volúmenes de ventas de dicha compañía visible a folios 27 a 29 así como los registros sanitarios expedidos por el Ministerio de Salud denominados “Certificación de Registro de Productos Cosméticos” (folios 30 a 32 del expediente).

Conforme lo indicado este Tribunal no comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la titular de la marca “**CALYPSO**”, inscrita bajo el Registro número 49766, demostró su uso en los diferentes productos protegidos en la clase 03 de la nomenclatura internacional, según quedó señalado.

Por otra parte, observa este Tribunal que el Registro a quo omite pronunciarse sobre la solicitud de inscripción de la marca “**CALYPSO**” presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio de dos mil ocho, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado de la sociedad **FINANCIERE ELYSEES BALZAC**, bajo el expediente número 2008-5200, razón por la cual lo procedente conforme a derecho es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, apoderada de la sociedad **PRODUCTOS FINOS S.A**, y revocar la resolución recurrida venida en alzada, rechazando la solicitud de cancelación de la marca **CALYPSO**, y ordenar se continúe con el trámite de inscripción de la marca “ **CALYPSO**” presentada por el apoderado de la sociedad **FINANCIERE ELYSEES BALZAC** ya indicada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, apoderada de la sociedad **PRODUCTOS FINOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos cuarenta y tres segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, rechazándose la solicitud de cancelación de la marca “**CALYPSO**” y ordena se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**CALYPSO**” solicitada por el apoderado de la sociedad **FINANCIERE ELYSEES BALZAC**, tramitada bajo el expediente número 2008-5200. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora