

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0089-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “VULCAN” registro No. 199769

ORGILL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2009- 10979, 2-97872, 199769)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 638-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Mario Suárez Castro, abogado, vecino de Grecia, titular de la cédula de identidad número 1-708-337, en su condición de apoderado especial de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:18 horas, del 20 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha 15 de julio de 2015 la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía ORGILL INC., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la cancelación por falta de uso de la marca VULCAN, en clase 7

internacional, bajo el registro 199769, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., en clase 7 internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 11:16:14 horas, del 4 de agosto de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud de cancelación de registro por falta de uso realizada por la representante de la empresa ORGILL INC., a efectos de que la empresa titular del signo inscrito AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A, proceda en el plazo de un mes a pronunciarse respecto de esta y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. El Registro de Propiedad Industrial en resolución de las 10:30:18 horas, del 20 de enero de 2016, resolvió: “[...] Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada de ORGILL INC, contra el registro de la marca VULCAN, Registro No. 199769, inscrita el 09 de abril de 2010, para proteger y distinguir: “Máquinas o máquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas”, en clase 7 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. [...]”.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 26 de enero de 2016.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 14:34:28 horas, del 8 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] I) Declarar sin lugar el recurso de revocatoria [...] II) Admitir el Recurso de apelación ante el Tribunal de alzada [...]”.

SEXTO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución de Propiedad Industrial, contenidos en el considerando I y este Tribunal, adiciona el siguiente hecho probado de importancia para las resolución del presente recurso:

Que la marca VULCAN, registro 199769 ha tenido un uso real y efectivo en Costa Rica por la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. (folios 30, 31 del expediente principal y folios 44 al 47 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte que no existen hechos de tal naturaleza en este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca VULCAN, registro No. 199769, propiedad de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S. A., en virtud de

no haber demostrado su titular, dentro del momento procesal oportuno, el uso real y efectivo del registro inscrito dentro del territorio nacional.

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S. A., en su escrito de apelación, señala como agravios los siguientes: 1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió con el rechazo de la prueba aportada por su mandante, en virtud de haber sido presentada de manera extemporánea. Agrega que existe un error por parte del Registro a la hora de contabilizar el plazo del cumplimiento otorgado al peticionario, toda vez, que en la resolución se indicó que la notificación se tendrá por notificada a partir del día hábil siguiente, siendo lógico pensar que dicho plazo se encuentra en días hábiles, por lo que dicha contestación se habría presentado dentro del plazo concedido. Dice que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como su Reglamento son omisos en identificar si el plazo es de día hábiles o naturales, por lo que no podría aplicarse ante duda u omisión, un criterio que desfavorezca una situación jurídica consolidada como lo es el hecho de poseer una marca y poder comercializarla, no se tomaron aspectos de acuerdo a los artículos 39 y 40 se demostró el uso de la marca en forma efectiva. 2.-Que a pese a que el Registro alegó que las facturas no son motivo suficiente para demostrar el uso de la marca, considera que en las facturas queda demostrado el uso comercial de la marca por las ventas del producto. Por lo anterior solicita se revoque la resolución venida en alzada. 3.- Que el artículo 42 no enmarca una forma taxativa, una lista de formas de cómo probar el uso de la marca y por esa razón su representada optó por presentar facturas, que son la prueba más eficiente y real del uso de la misma y que la ley no obliga al poseedor de la marca a estar haciendo campañas publicitarias. Solicita se revoque la resolución venida en alzada.

Otorgada la audiencia a las partes, en resolución de las 9:00 horas del 3 de marzo de 2016, se advierte que únicamente contestó la recurrente AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. Luego ORGILL INC., en la audiencia de nuevas pruebas otorgada por este Tribunal en resolución de las 9:45 horas del 7 de abril de 2016, indicó que el Registro declaró en cuanto a la prueba, que la empresa titular no cumple con un uso real y efectivo de la marca VULCAN en relación a los productos protegidos por esta, pues, si bien aportó algunas facturas, estas hacen referencia a ventas esporádicas, no logran demostrar un uso real en las condiciones que establece la legislación marcaria, en cuanto al requisito subjetivo, material y temporal.

CUARTO. SOBRE LA PRUEBA. El artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 42 dispone: “...*La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que ha sido usada efectivamente*”, ello en concordancia con el numeral 39 de dicho cuerpo normativo, lo que pretende es determinar si los productos o servicios que distingue la marca que ha sido objetada, han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan.

En este tipo de procedimientos en donde lo que se solicita es la cancelación de la inscripción del signo marcario y existen elementos orientados a desvirtuar esa solicitud, por parte de su titular, resulta necesario tomar en consideración el concepto sobre la pertinencia de la prueba. En este sentido sobre la carga de la prueba, nos indica Enrique Falcon: “...***la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios*** y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante.” FALCON, Enrique M. Tratado de la Prueba, tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 2003, ibíd., p. 247. (negrita y subrayado no son del original). Resulta relevante para la resolución del caso sub examine, el análisis del tema probatorio.

Asimismo, el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “*Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica*” (cursiva no es del original). En este sentido, queda claro que es competencia del juzgador apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas, sino además, valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello al bloque de legalidad.

Sobre el tema de la prueba, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “... se puede observar que la admisibilidad de los elementos probatorios ofrecidos por las partes depende de que tengan **la potencialidad** de contribuir a la fijación del cuadro fáctico en aquellos aspectos medulares para la solución del conflicto. Por ello, **el juzgador debe confrontar la prueba ofrecida con el objeto del proceso, para así valorar la procedencia de su evacuación o formación**. Dicho de otra forma, los elementos de convicción deben encaminarse a acreditar los hechos sobre los cuales se funda la pretensión de la parte oferente...” Resolución N° 0771-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las 13:30 horas del 30 de junio de 2011 (cursiva y negrita no son del original).

Así las cosas, cabe señalar por parte de este Tribunal, que si el representante de AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. se apersonó en forma tardía al expediente, los elementos de prueba que hizo llegar a este, algunos ante el Registro de la Propiedad Industrial y otros con posterioridad, en trámite de este recurso de apelación, no es impedimento para que este órgano de alzada, entre a valorar dichos elementos, incluso porque algunos ya fueron parte del análisis, en el dictado de la resolución recurrida. Considera este Tribunal, que se encuentra en el deber de realizar el estudio pertinente de la prueba que se ha hecho llegar al expediente, máxime si está dentro de los plazos del recurso de apelación y de las audiencias otorgadas en esta sede, porque además de que es parte de la esfera de su competencia, en este tipo de procedimientos se persigue el cumplimiento del principio de verificación de la verdad real

También es importante aplicar el principio del informalismo, que rige en los procedimientos administrativos, frente a los administrados, usuarios del servicio, a favor de ellos, en forma indiferenciada, para facilitar el ejercicio de los remedios procedimentales y la defensa de sus derechos”(ver en este sentido a GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. La Defensa del Usuario y del Administrado, 1ª edición colombiana, 1998, páginas VIII-30-39). Lo anterior, en procura de un equilibrio entre la acción administrativa (la cual no puede ser entorpecida) y los derechos de los administrados a no encontrarse sometidos a requisitos rigurosísimos que riñan con el ejercicio de su derecho de defensa, su derecho a ofrecer prueba, su derecho a recurrir.

Empero, también debe recordarse que en un procedimiento de impugnación, existen distintos momentos procedimentales en los cuales se puede ofrecer prueba y este órgano, en relación con los principios antes citados, está obligado a atenderla. Este órgano entrará a analizar todos los elementos de prueba traídos a los autos, tanto los que en su análisis incorporó el a quo, como la

presentada dentro del plazo del recurso de apelación y dentro del plazo de la audiencia conferida a las partes, pues, se ajustan al marco de legalidad y a la búsqueda de la verdad real de los hechos dilucidados en el caso bajo examen.

QUINTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el presente caso hay que indicar que este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de comercio “VULCAN”, en clase 7 internacional, registro 199769, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., en cuanto a que la empresa titular del signo inscrito, no se apersonó dentro del plazo establecido por Ley, para argumentar y demostrar el uso real y efectivo ejercido sobre el registro inscrito, conforme de esa manera lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De los artículos citados, se infiere que el titular de una marca está obligado a utilizar esta de manera real y efectiva en el comercio, porque las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (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, párrafos primero y tercero, que en lo que interesa, establecen: “[...] el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. [...] 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 este sentido, es importante destacar la definición del uso de la marca contenida en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas referida, cuando dice: ***“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 [...]”***, (la cursiva no es del original).

Ahora bien, el párrafo 2°, del artículo 42, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citada, dispone como se puede probar el uso de una marca. De ese artículo se colige, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras se compruebe ese uso real y efectivo. En cuanto 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 el no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

Examinanda la prueba aportada, la cual consiste en la certificación de la marca “VULCAN”, registro 199769, inscrita desde el 9 de abril del 2010 y diversas facturas aportadas por el titular marcario, se observa que se cuenta con una certificación de tres facturas, extendidas por la titular de la marca a diferentes clientes, en tres distintos años, se detallan así: la factura n.º 00103726 del 05 de abril de 2012 por una cortadora de césped, 5.5 HP a Coope Libertad, por

un monto de ¢ 174.434,74” (ver folio 30); la factura n.º 00103512 del 05 de abril de 2011, por una cortadora de césped 5.5HP, por un valor de ¢174.434,74 (v.f 30 vuelto); la factura No. 00114955 del 14 de agosto de 2013, por una carcasa metálica Vulcan, por un monto de ¢26.342,67 (v.f 31). Además, hay un grupo de cuatro facturas incorporadas al legajo de apelación, que se describen así: la factura No. 00131461 del 15 de diciembre de 2014, una cortadora de césped, marca Vulcan y dos ruedas por 174.016,17 (v.f 44), la n.º 00124192 del 29 de mayo de 2014, una cortadora de césped, marca Vulcan 6HP 22 por 180.233,40 (v.f 45), la n.º 00124393 del 04 de junio de 2014, una cortadora de césped, marca Vulcan, 3.75 HP, por 125.348,48 (v.f 46) y no. 00125523 del 01 de julio de 2014, una cortadoras de césped, marca Vulcan, 3, por 124.300 (v.f 47).

También aportó la titular del signo marcario al momento de apelar, un grupo de facturas giradas a distintos clientes: la n.º 00144195 del 04 de diciembre de 2015, (ver.f 56), la n.º 0014303 del 03 de noviembre de 2015, por 144.417,95 (v.f 57) y la no. 00141901 del 02 de octubre de 2015 (v.f 58) que no se entran a valorar por tratarse de la comercialización de productos cuando ya estaba presentada la solicitud de cancelación y copias simples de los productos que ofrecen, por ser tales, sin embargo, dan fe de la continuidad del uso de la marca.

Ahora bien, de la prueba adjunta que consiste en certificación de la marca “VULCAN”, en la cual consta que fue registrada el 9 de abril del 2010 y facturas emitidas en el 2011, 2012, 2013 y 2014, ya citadas, se evidencia que la empresa titular del registro inscrito, se ajusta a los parámetros de los artículo 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, porque ejerce actividad mercantil de manera real y efectiva sobre el signo marcario VULCAN, registro 199769, dentro del territorio nacional. Las ventas realizadas se encuentran ligadas de manera directa a los productos que protege y comercializa, equipo o maquinaria para jardinería,

específicamente “cortadoras de césped” tal y como de esa manera se desprende de los citados antecedentes de ventas detallados líneas arriba. Es necesario destacar que los productos que protege la marca no se venden en forma masiva, sino en cierto tipo de comercios y en cantidades mínimas, se trata de maquinaria especializada para cortar zacate, que resulta altamente costosa.

En este sentido, estima este Tribunal que no existe motivo para considerar la cancelación del registro inscrito, como lo pretende la solicitante, de la prueba analizada se evidencia la actividad comercial ejercida por su titular del 2011 al 2014, no se puede obviar, de manera alguna, que su actividad se ha mantenido en el tiempo, debiendo esta instancia administrativa, proteger los intereses del titular marcario. La apelante cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, comprobando el uso del signo que nos ocupa: ha sido utilizada por su titular marcario (subjetivo), durante el plazo precedente exigido a la presentación de la acción de cancelación (temporal), con un uso real y efectivo (material).

En virtud de lo expuesto, analizadas las pruebas que constan en el expediente en estudio, este Tribunal tiene por acreditada la actividad comercial que dicha titular ha ejercido con la marca “VULCAN”, registro 199769, inscrito el 09 de abril del 2010, en clase 7 de la clasificación internacional de Niza, para proteger: ***“Máquinas o máquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas”***.

Por consiguiente, este Tribunal acoge los elementos de prueba y argumentos señalados por la compañía apelante AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., y tiene por acreditado que la marca VULCAN, registro 199769, en clase 7 internacional, propiedad de la recurrente, se

encuentra dentro del tráfico mercantil. En consecuencia, procede el rechazo de la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la empresa ORGILL, INC., dado que lo petitionado tal y como fue analizado por este Tribunal, se ajusta a los parámetros establecidos dentro del artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a las manifestaciones externadas por el representante de la compañía ORGILL INC., al indicar que la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., no debió interponer el recurso de apelación debido a que el computo del plazo se realizó conforme a la Ley, por lo que al haber contestado de manera extemporánea ni siquiera se deben entrar a analizar sus argumentos, es necesario recordar al representante citado, que el acto de recurrir la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, es un derecho procesal que tienen los administrados, según lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual y no existe motivo alguno para que una resolución como la emitida por el Registro, no pueda ser impugnada y conocida por este Tribunal, razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

En cuanto al alegato del representante de la compañía ORGILL INC., respecto a que la titular del registro inscrito, no demostró un uso real y efectivo de la marca VULCAN en relación con los productos protegidos, y que las facturas aportadas eran esporádicas, que no logran demostrar un uso real en las condiciones que establece la legislación marcaria, cabe destacar por parte de este Tribunal, que de la prueba traída al expediente por la titular del registro inscrito, se ha constatado de manera fehaciente que dicha titular ha ejercido actividad mercantil con el signo marcario VULCAN registro 199769, para los productos que protege, (véase.folio 29 del legajo de apelación).

En relación con la prueba examinada, es importante destacar que la marca de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., se encuentra inscrita desde el año 2010 y los antecedentes de ventas incorporados al proceso datan del 2011 al 2015, lo cual consolida y acredita que dicha titular ejerce -como se indicó supra- actividad mercantil. Hay que recalcar que la valoración dada a cada registro marcario, se efectúa en función de su naturaleza y los productos o servicios que protege, por lo que, al no ser un producto de consumo masivo -como en el caso que nos ocupa- los elementos de prueba, a efectos de acreditar el tráfico mercantil, son suficientes para demostrar que se encuentra activa en el comercio; lo único que requiere este Tribunal es el indicio de que dicha actividad sea ejercida y mantenida en el tiempo, razones suficientes para que se rechacen las manifestaciones de la solicitante al contestar la audiencia de nuevas pruebas.

Así, las cosas, este Tribunal no comparte la decisión del Registro, al estimar este que no se demostró el uso del signo “VULCAN”, registro 199769, por parte de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., y en razón de ello debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa titular del registro inscrito AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. En consecuencia, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:18 horas, del 20 de enero de 2016, por estar acreditado el uso de la marca VULCAN, registro 199769, clase 7, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., se acoge el recurso de apelación y se deniega la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la compañía ORGILL INC.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad el artículo 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina, jurisprudencia y normativa expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Mario Suárez Castro, apoderado especial de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:18 horas, del 20 de enero de 2016, por haberse comprobado el uso de la marca VULCAN, registro 199769, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38