

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-1137-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “GUASCOR”

GUASCOR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 1998-339 Registro No 108774)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0651-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-833-339, Apoderado Especial de la empresa **GUASCOR S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos con cinco segundos del veinte de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de marzo de 2012, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **“ACCOR GROUP S.A”**, presenta solicitud de Cancelación por no Uso de la marca **“GUASCOR”** registro número **108774**, propiedad de **GUASCOR S.A.**

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos con treita y tres segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le da traslado a la solicitud realizada por la representante de **ACCOR GROUP S.A** en contra de la empresa **GUASCOR S.A**, para que proceda en el plazo de un mes, a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos con cinco segundos del veinte de septiembre de dos mil doce, se resolvió; “(...) *se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de apoderado especial de **ACCOR GROUP S.A** contra el registro distintivo **GUASCOR**, Registro número **108778**, (...).”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **GUASCOR S.A**, interpone para el día 10 de octubre de 2012, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos con veinticinco segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): ***Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)** y **admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).***”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GUASCOR**”, propiedad de **GUASCOR S.A.**, bajo el registro número 108774, desde el 28 de agosto de 1998 y con vigencia al 28 de agosto de 2018, para proteger en **clase 11 internacional**; *“Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, distribución de aguas e instalaciones sanitarias y recuperadores de calor.”* (v. f 42 y 43 del expediente de marras)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **GUASCOR S.A.**, no demostró en el presente proceso el uso real y efectivo de la marca “**GUASCOR**” de la que es titular.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, tiene por demostrado que el titular de la marca **GUASCOR (DISEÑO)**, bajo registro número **108774**, no comprobó el uso real, actual y efectivo para lo que protege y distingue su marca en el registro que hoy se pretende cancelar. Al tenerse por no acreditado el uso de dicha marca debe el Registro de instancia declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de Apoderado Especial de **ACCOR GROUP S.A.**, contra el registro del signo distintivo **GUASCOR**, registro **No. 108774**, el cual protege y distingue en **clase 11** del nomenclátor internacional, los siguientes productos: *“aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y recuperadores de calor”*, propiedad de **GUASCOR S.A.**

Por su parte la apelante en su escrito de agravios externó que su representada **GRUPO GUASCOR**, es una compañía industrial privada cuyos orígenes se remontan a 1996,

empresa que ofrece soluciones integrales con los máximos niveles de calidad en los más importantes sectores energéticos, y para lo cual contamos con delegaciones y distribuidores en más de 40 países. La marca GUASCOR si se utiliza en Costa Rica, por lo que rechaza categóricamente la solicitud de cancelación por falta de uso realizada por la compañía ACCORD GROUP S.A, siendo que Costa Rica es un mercado importante para su representada. Asimismo debe tomarse en cuenta que la empresa solicitante de la cancelación, no aporta la prueba necesaria que demuestre lo contrario y por ende violatorio cancelar el derecho de mi representada basado en puros alegatos, por cuanto la carga de la prueba corresponde a quien alegue la existencia de la nulidad, conforme al artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que la marca de su representada se encuentra registrada con anterioridad y por ende ostenta pleno derecho sobre dicho signo distintivo, el cual no se puede anular por sus solas manifestaciones. Su representada a invertido tiempo, dinero, publicidad entre otras, para posicionar su marca en el mercado, situación que sería afectada si se cancela su registro, por lo anteriormente expuesto solicita se revoque la resolución que acoge la cancelación y se proceda a declarar sin lugar la solicitud, o en su lugar se acoja el recurso de apelación ante el tribunal registral Administrativo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el presente expediente cabe indicar por parte de este Tribunal, que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la **SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, de la marca de fábrica y comercio “**GUASCOR**” en clase 11 internacional, bajo el registro número 108774, propiedad de **GUASCOR S.A**, solicitada por la empresa **ACCOR GROUP S.A**, en virtud de que la titular no demostró mediante prueba fehaciente el uso de la marca en territorio nacional, conforme lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para el caso bajo examen, 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, N° 7978 (en

adelante, Ley de Marcas) 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 se constituye propiamente como tal, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios que protege, penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, que 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 con mayor interés puedan ejercer titularidad sobre ella, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad monetaria que pueden hacerle obtener a su titular, sino 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 cuerpo normativo dicho.

Se establece también en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente para

demostrar ese uso real y efectiva de la marca. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, 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 venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. Lo anterior cobra sentido porque quien sabe cómo y de qué modo se ha usado la marca en el comercio, es su titular, y es el único que puede aportar las pruebas pertinentes del caso y con ello lograr acreditar de manera real y efectiva su utilización en el ámbito mercantil. Imponer esa obligación al peticionario de la cancelación, sería imponerle una carga negativa que sería difícil cumplir.

El sentido de la cancelación por falta de uso expresada en la Ley, es precisamente impedir que se tengan marcas registradas sin ningún uso y evitando que otro empresario pueda realmente sacarle provecho económico. Recuérdese que las marcas se inscriben para usarlas, no para monopolizar un nombre o una figura. Por lo anterior el agravio expuesto por el apelante en ese sentido debe ser rechazado.

A efectos de ilustrar el tema vale traer a acotación 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, de fecha 14 de septiembre 2000, y entrada en vigor de 19 de septiembre de 2000, que en la de interés

indica su artículo 166 lo siguiente; “(...) - *Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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. (...).*”

Por su parte, la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Quito, 27 de marzo de 1998, establece respectivamente:

“(....) Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca 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, 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.*
- la prueba del uso corresponderá al titular del registro. (...).*”

Bajo esa misma línea y respecto al punto discutido la ley costarricense de una u otra forma, también contempla esos supuestos.

Respecto de los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, que fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación y que en lo que interesa dicen:

“Artículo 39.-Cancelación del registro por falta de uso de la marca

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, 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 del 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. (...)” (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el veintidós de marzo de dos mil doce, han transcurrido sobradamente los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación y según las reglas antes transcritas, el titular de la marca deberá demostrar su uso en el período comprendido entre los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, o bien, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Tal y como se desprende de las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la ley de rito, la empresa GUASCOR S.A, no ha demostrado ejercer un uso real y efectivo en el mercado costarricense y dentro del período temporal expuesto, de la marca “GUASCOR” en clase 11 internacional, de la cual ostenta su titularidad. En razón de ello se consolida la ausencia de los elementos esenciales contenidos en los citados presupuestos normativos, que engloban el concepto probatorio en cuanto al sujeto, temporalidad y materialidad.

Si bien ha quedado demostrado la titularidad de la marca que se pretende cancelar por falta de uso a favor de la empresa titular, dado que está no logró demostrar dentro del espacio temporal concedido por la ley, materializar ese uso real y efectivo sobre la marca de fábrica “**GUASCOR**”, en **clase 11** de la nomenclatura internacional, que debe ejercer dentro del plano económico, por lo que los agravios expuestos por el apelante deben ser denegados en su totalidad, y en consecuencia lo que procede es acoger la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa **ACCOR GROUP S.A**, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal comparte en todos sus extremos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, Apoderado Especial de la empresa **GUASCOR S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos con cinco segundos del veinte de septiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, en todos sus extremos.

SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, Apoderado Especial de la empresa **GUASCOR S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos con cinco segundos del veinte de septiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la cancelación del registro de la marca de fábrica “**GUASCOR (DISEÑO)**” en **clase 11** internacional, propiedad de **GUASCOR 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** —

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora