
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0400-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
“HYDRALUCENSE”**

KAO KABUSHIKI KAISHA A/T/A KAO CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2013-8434)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0535-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas tres minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por EDGAR ZÜRCHER GURDIÁN, abogado, cédula de identidad 1-0532-0390, apoderado especial de la empresa KAO KABUSHIKI KAISHA A/T/A KAO CORPORATION, organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio en 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-Chome, Chou-Ku, Tokyo 103-8210, Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:34 horas del 24 de agosto del 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 20 de mayo del 2021, LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, abogado, cédula de identidad 1-1220-0158, en su condición de apoderado especial de la empresa PHYSICIANS

CARE ALLIANCE, LLC, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **HYDRALUCENCE**, registro 235041, que distingue en clase 3 productos no medicados para el cuidado de la piel, propiedad de KAO KABUSHIKI KAISHA A/T/A KAO CORPORATION.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió cancelar la marca indicada, ya que consideró no demostrado su uso.

Inconforme con lo resuelto, la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de apelación, argumentando:

El uso de la marca en forma distinta a la que se inscribió, con respecto a detalles o elementos no esenciales que no alteren su identidad, no figura como causal o motivo para la cancelación del registro.

La marca HYDRALUCENCE, de conformidad con la prueba aportada, goza de un uso real y efectivo en el comercio, es decir, sí está siendo utilizada en el mercado, si bien mediante los productos JERGENS, puesto que dicha marca, independientemente de su presentación en el mercado, efectivamente ampara productos para el cuidado de la piel.

En relación con el requisito subjetivo, la marca sí se encuentra en uso efectivo y en conjunto con la marca JERGENS, que se encuentra registrada y vigente a nombre de su representada ante el Registro de Propiedad Intelectual bajo el número 68806, para proteger cosméticos, jabones, lociones para la piel y el cuerpo y cremas para la piel. Igualmente, la empresa KAO USA, INC. pertenece a un mismo grupo de interés económico. De la prueba aportada, se demuestra que ambas marcas se

encuentran en uso efectivo por medio de su distribuidor, AGENCIAS FEDURO, S.A., en Costa Rica. Indica que es una persona autorizada la que utiliza la marca.

En cuanto al requisito temporal, la marca está siendo usada antes de los tres meses anteriores a la presentación de la cancelación. En cuanto al requisito material la marca está siendo usada para cremas humectantes, por lo que también se cumple con este requisito.

Actualmente su representada comercializa productos JERGENS bajo la mezcla de Hydralucence, los cuales se encuentran registrados en el país ante el Ministerio de Salud, lo que se puede comprobar a través del sitio web https://registrelo.go.cr/cfm/ms/consultasPublicas/productos_Registrados/reporte.cfm.

En el Anexo 1 del material probatorio aportado en la respuesta a la presente cancelación, la marca Hydralucence se encuentra ubicada en la parte trasera del empaque de JERGENS (Ultra Humectante).

Su representada es titular de los derechos de propiedad intelectual de Hydralucence, pero quien comercializa los productos a base de su mezcla a través de una licencia es la empresa KAO USA INC. Por esta razón, la denominación social de KAO USA INC. se encuentra ubicada en los empaques y registros sanitarios de los productos.

Actualmente los productos JERGENS con mezcla de Hydralucence son distribuidos por la compañía Agencias Feduro (Costa Rica) S.A., tal como se evidencia en las consultas realizadas ante el Ministerio de Salud, y en el anexo 2 del material probatorio aportado en la respuesta a la presente cancelación, así como en las

facturas de compra que se muestran en el anexo 3 del material probatorio aportado en la respuesta a la presente cancelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de KAO KABUSHIKI KAISHA A/T/A KAO CORPORATION, la marca de fábrica y comercio **HYDRALUCENCE**, registro 235041, y distingue productos no medicados para el cuidado de la piel, en clase 3, registrada el 7 de mayo de 2014 y vigente hasta el 7 de mayo de 2024.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera no probado el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde en el mercado costarricense de la marca HYDRALUCENCE, registro 235041, respecto de productos no medicados para el cuidado de la piel.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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. 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.

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 servicio penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho del signo.

Las marcas, al ser utilizadas o 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 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, párrafo tercero, que en lo conducente establece:

...A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Intelectual 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...

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

La acción de cancelación por no uso de la marca HYDRALUCENCE se presentó el 20 de mayo de 2021, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado, se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca HYDRALUCENCE:

Etiquetas frontales y posteriores de productos marca JERGENS (folio 22 a 28 expediente principal), si bien algunas de las etiquetas en la parte posterior del producto indican HYDRALUCENCE, la referencia es para indicar que es una mezcla

que forma parte de los ingredientes del producto, pero no se utiliza para marcar al producto como tal, la marca que se observa es JERGENS, en este caso no puede tomarse ese uso como la excepción que permite el artículo 40 de la Ley de marcas:

...sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

En este caso no se trata solo de detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, aquí la marca para el consumidor es la que presenta la etiqueta de la parte frontal del producto (JERGENS), el signo registrado por el apelante no se usa a modo de marca en el producto.

Copia certificada por notario público de la consulta al sitio web Regístrelo del Ministerio de Salud de Costa Rica (folios 29 a 36 expediente principal); más se refieren a los productos JERGENS, por lo tanto, no arrojan información alguna para demostrar el uso en el mercado de HYDRALUCENCE.

Facturas debidamente certificadas emitidas a nombre de Agencias Feduro (Costa Rica) S.A. (folios 37 a 52 expediente principal), en ninguna de ellas aparecen productos con la marca HYDRALUCENCE.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca HYDRALUCENCE durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 3 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial de productos verdaderamente marcados como HYDRALUCENCE, en donde el consumidor la perciba y entienda como marca. Nada de esto se demuestra, lo que implica que la marca ha de ser cancelada por falta de uso según la normativa marcaria costarricense.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por EDGAR ZÜRCHER GURDIAN representando a KAO KABUSHIKI KAISHA A/T/A KAO CORPORATION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:34 horas del 24 de agosto del 2021, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 05:30 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:29 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:28 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:28 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:34 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49