

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0127-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

3M COMPANY, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP DE ORIGEN 2006-5443
registro 165575)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0240-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en calidad de apoderado de **3M COMPANY**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Minnesota, Estados Unidos, con domicilio en 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul, Minnesota 55144, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:27 horas del 6 de febrero de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 5 de diciembre del 2017, **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación citada, solicitó la



cancelación por falta de uso de la marca  registro 165575, que protege y distingue en clase 16: comercialización de toda clase de cintas adhesivas, maskin tape, tape en general,

cintas de empaque, cintas de filamento, todo para papelería en general y para la casa, propiedad de **IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA ASOCIADOS S.A.**

Mediante resolución de las 09:33:27 horas del 6 de febrero de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **3M COMPANY**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. El Registro realiza una incorrecta valoración del argumento de la falta de uso conforme al registro en los términos dados por el artículo 40 de la Ley de Marcas No. 7978.
2. El Registro omite pronunciarse sobre la falta de la prueba aportada por parte del titular del registro.



3. La marca se registró como  pero se utiliza en el comercio como .
4. El titular no aportó prueba de uso conforme a registro; en la escasa prueba aportada para demostrar el aparente uso real y efectivo de la marca, se evidencia que la marca es aparentemente usada de una forma incorrecta.
5. El titular aportó unas pocas facturas del año 2018, fecha posterior al período de discusión, en las que se cita a la marca como “2M”, lo que evidencia una vez más que el uso no es conforme a registro.
6. El Registro no consideró como esencial uno de los elementos del signo en cuestión, que es el término “¡MASACA!”, permitiendo que el titular del registro usara la marca de una forma indebida como lo es “2M” y que causa confusión con la marca de mi representada “3M”.
7. Se adjunta prueba de la página de Facebook del titular de la marca para demostrar que se usa de manera distinta a la registrada.
8. El Registro desvirtúa el argumento de uso real y efectivo de la marca objeto de discusión.

9. No es posible tomar el voto 463-2014 para demostrar el uso pues ese voto es referente a el periodo de no uso de 2007 a 2012.
10. La resolución es a todas luces incorrecta, pues tiene por inamovible un voto que únicamente resolvió lo relacionado con el uso de la marca en el período de los cinco años anteriores a la interposición del proceso en julio de 2012. No es factible que ese voto resuelva sobre lo ocurrido durante los años posteriores a la fecha en que se inició el proceso, habida cuenta de que la prueba únicamente se limita a demostrar el uso anterior y no el uso posterior, que en todo caso sería incierto.
11. La interpretación que hace el Registro al tomar el primer argumento de cancelación, en lo que concierne al uso no conforme a registro de la marca como una manifestación de admisión del uso real y efectivo de ella, es impropia y contraria a los principios de imparcialidad.
12. Considerar que la manifestación sobre el uso no conforme a registro es prueba de uso comercial real y efectivo de una marca, va en contra de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de marcas y la jurisprudencia de este Tribunal que ha interpretado que la carga de la prueba le pertenece al titular del registro.
13. Los productos que distingue la marca son considerados de uso masivo, por lo tanto, deben ser comercializados masivamente. Un aparente uso en redes sociales y catálogos de la empresa no son muestra del uso real y efectivo de una marca que está destinada a un uso ferretero y doméstico, pues no acreditan que la marca haya sido colocada en el comercio en el modo y la cantidad que corresponde.
14. El titular del registro aportó unas fotografías de unas cintas, sin mayor representación de la marca. Tampoco son fotos que brinden un dato sobre la fecha de uso de la marca y que permitan a su autoridad tener por demostrado el uso real y efectivo de la marca.
15. Las facturas no pueden ser consideradas válidas porque no demuestran la regularidad y masividad que el producto requiere; además, su fecha de emisión es posterior a la fecha en que fue interpuesta la acción de cancelación, es decir, el 5 de diciembre de 2017.

Solicitó revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas los siguientes signos:



1. Marca de comercio **2M** registro 165575, inscrita el 26 de enero de 2007 y vigente hasta el 26 de enero de 2027, a nombre de **IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA ASOCIADOS S.A.**, que protege y distingue en **clase 16**: comercialización de toda clase de cintas adhesivas, maskin tape, tape en general, cintas de empaque, cintas de filamento, todo para papelería en general y para la casa (folios 77 a 79 del expediente principal).



2. Marca de comercio **3M** registro 88478, inscrita el 16 de setiembre de 1994 y vigente hasta el 16 de setiembre de 2024, a nombre de **3M COMPANY**, que protege y distingue en **clase 16**: papel, cartón y productos hechos de estas materias no incluidos en otras clases, material impreso, material de cuadernación, fotografías, papel membretado, adhesivos para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), material plástico para embalaje no incluido en otras clases, barajas, naipes, caracteres de imprenta, clichés (folios 80 y 81 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra que la empresa **IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA ASOCIADOS S.A.**, no



demonstró el uso real y efectivo de la marca **2M** registro 165575, para comercializar los productos que distingue en clase 16: comercialización de toda clase de cintas adhesivas, maskin tape, tape en general, cintas de empaque, cintas de filamento, todo para papelería en

general y para la casa.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. El párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), resulta fundamental para la resolución de este proceso y en lo que interesa expresamente señala:

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.

[...]

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 a 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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 también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva 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 en el 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 la ley de cita, 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 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.

[...]

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 ser la comprobación de publicidad, 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado a través del Voto 333-2007 dictado por este Tribunal,

corresponderá al titular aportar los documentos que demuestren el uso de la marca; para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, 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. De igual forma se pueden mencionar, entre otros medios: los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca  registro 165575, se presentó el 5 de diciembre del 2017, 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 , en clase 16 por parte de quien figura como titular en el Registro.

1. A folios 65 a 68 del expediente principal constan imágenes de un producto y de la entrada



a local ferretero así como dos facturas, una del 4 de febrero de 2017 y otra de 10 de mayo de 2018.

2. En folios 69 a 72 se observan imágenes de cintas sin la marca, entrada a local ferretero y dos facturas del 6 de febrero y 10 de mayo de 2018.

3. A folios 73 a 76 se muestran imágenes de cintas sin la marca, entrada a local ferretero y dos facturas del 3 de enero y 10 de mayo de 2018.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca



por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos que distingue de la clase 16, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material.

Con las anteriores pruebas no se demuestra el uso del signo en el periodo 2012 a 2017, que es el lapso de 5 años donde se debe demostrar ese uso. El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 16 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, no existe más que una factura emitida el 4 de febrero de 2017, las demás facturas aportadas tienen fecha de emisión posterior al 5 de diciembre de 2017 día en que se presentó la acción de cancelación.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada. No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición de productos de la clase 16 por parte del titular de la marca a título oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca.

No existe prueba de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho podría aportar.

Cabe resaltar que el titular de la marca no se esmeró en presentar prueba en torno al uso de su marca, fue el Registro que tomo en cuenta pruebas que no eran las correctas como el voto 463-2014 que resolvió una cancelación por falta de uso de la presente marca, pero ese voto analizó la prueba del periodo de 2007 a 2012 por lo tanto jamás se debió tomar en cuenta.

Otro error en el que incurre el Registro es indicar que el argumento del accionante, “que la

marca se usa de forma distinta a la que está registrada”, da pie para que el propio accionante reconozca el uso real y efectivo de la marca. Esta aseveración es contraria a derecho y no se puede presumir el uso de la marca por el argumento del accionante.

También de forma errónea indica el Registro que corresponde al accionante demostrar el uso de forma distinta de la marca registrada. Este punto ya había sido superado, se ha reconocido que la carga de la prueba del uso corresponde al titular de la marca y nunca al accionante.

En cuanto al alegato de uso de forma distinta, según lo aportado por el accionante el signo es

presentado por el titular como , pero en este caso pasa a segundo plano ya que no hay prueba de uso en general.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado de **3M COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:27 horas del 6 de febrero de 2019, la cual en este acto se revoca para que se cancele

por falta de uso la marca  registro 165575.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Néstor Morera Víquez, en calidad de apoderado de 3M COMPANY, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:27 horas del 6 de febrero de 2019, la cual en este acto **se revoca** para que se cancele

por falta de uso la marca  registro 165575. Sobre lo resuelto en este caso, 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: 01/08/2022 02:01 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 09:35 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 09:51 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/08/2022 02:04 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/08/2022 02:37 PM
Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49