
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0148-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DIAMANTE”

REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-1004, Registro 218402)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0217-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 1900 West Field Court Lake Forest, Illinois 60042 U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:23:06 horas del 7 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Marco Antonio López Volio, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**DIAMANTE**”, registro: 218402, para proteger y distinguir en clase 16 internacional: moldes de papel corrugado para repostería y panificación.

Mediante resolución dictada a las 15:23:06 horas del 7 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: **"I) DECLARAR SIN LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO**, interpuesta por **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, en calidad de apoderado especial de **REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC** contra el registro del signo distintivo **DIAMANTE**, No. **218402**, para proteger y distinguir en clase 16: "Moldes de papel corrugado para repostería y panificación", propiedad de **INDUSTRIAS TREVISIO SOCIEDAD ANÓNIMA.**"

Inconforme con lo resuelto, el señor **Harry Zurcher Blen**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación argumentando en sus agravios lo siguiente:

1. De la prueba admitida por el Registro, no es posible deducir, con certeza, que la marca haya sido puesta de forma real y efectiva en el comercio costarricense. Unas cuantas facturas y formularios aduaneros que oscilan entre ciertos meses de los años 2017 y 2018 no son suficientes para demostrar el uso de los productos “moldes de papel corrugado para repostería y panificación”.

2. Toda la prueba aportada se refiere a “moldes para papel” denominados “Diamante Rojo” y no “DIAMANTE”. Por tal motivo, la totalidad de los elementos

admitidos como prueba no son idóneos para demostrar la puesta en el comercio costarricense de la marca “DIAMANTE”. La inclusión del término “Rojo” altera completamente la identidad de la marca.

3. Con respecto a la ausencia de prueba para los años 2019, 2020 y 2022, se argumenta que: por razones de logística, reestructuración empresarial, por el COVID- 19 y ataque cibernético, se limitó la importación de los productos, sin embargo, no aportan ningún tipo de respaldo a este hecho. Todos estos acontecimientos simplemente son citados por el titular, pero no aporta material probatorio alguno que soporte estas situaciones, por lo que existe duda si esto realmente sucedió de esta manera, por lo que se debe aplicar el artículo 35 y 37 del Código Procesal Civil.

4. No existe prueba idónea que demuestre que la marca “DIAMANTE”, tal y como fue inscrita, sin sufrir alteraciones, se haya colocado en el mercado de Costa Rica, de forma real y efectiva, con regularidad y estabilidad, durante el plazo establecido por ley.

5. Solicita se declare con lugar la acción de cancelación por no uso interpuesta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente:

1. La marca de fábrica y comercio “**DIAMANTE**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, bajo el registro 218402, desde el 4 de mayo de 2012, vigente hasta el 4 de mayo de 2022, titular: Industrias Treviso. S.A, para proteger y distinguir en clase 16 internacional: moldes de papel corrugado para repostería y panificación (visible a folio 6 y 7 del expediente principal).

2. Se tiene por demostrado el uso real y efectivo de la marca de fábrica y comercio “DIAMANTE”, registro 218402, por parte de su titular.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Resulta necesario, hacer notar que la resolución recurrida contiene un error, específicamente en el considerando primero y que se repite en el apartado del “por tanto”, en donde se indicó que la solicitud corresponde a una cancelación parcial por falta de uso, cuando la solicitud corresponde a una cancelación total. Asimismo, se denota un error en el considerando cuarto denominado “Sobre hechos no probados”, por cuanto lo consignado allí corresponde a un hecho probado y no como erróneamente se consignó, sin embargo, los yerros mencionados se consideran como errores materiales, que no afectan la fundamentación de la resolución. En lo demás, 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. Antes de entrar a analizar el caso concreto, resulta necesario referirse al uso de la marca. Un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio que busca proteger y distinguir penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica expresamente:

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. [...]

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que debe ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

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.

En este sentido, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, así, para el caso en estudio, han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: **1. Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y **3. Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa citada 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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, se debe tener claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión que corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, se puede observar que la legislación establece un requisito temporal, que para el caso en concreto se debe demostrar que la marca estaba en uso en el período de tiempo antes del **16 de febrero de 2022**, dado que la solicitud de cancelación se presentó el **16 de mayo de 2022**. El párrafo citado indica:

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.

Para demostrar el uso del signo marcario el representante de la empresa **Industrias Treviso. S.A** aportó:

1. Copia certificada de factura de fecha 20 de enero de 2016, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel marca DIAMANTE, por un monto de 4 620,36 dólares. (folio 13 del expediente principal)
2. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 1 de enero de 2016. (folio 14 del expediente principal)
3. Copia certificada de factura de fecha 24 de febrero de 2016, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 6 016,00 dólares. (folio 15 del expediente principal)
4. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 24 de febrero de 2016. (folio 16 del expediente principal)
5. Copia certificada de factura de fecha 6 de abril de 2016, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 6 179,00 dólares. (folio 17 del expediente principal)
6. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 6 de abril de 2016. (folio 18 del expediente principal)
7. Copia certificada de factura de fecha 19 de febrero de 2016, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 8 864,00 dólares. (folio 19 del expediente principal)

-
8. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 19 de febrero de 2016. (folio 20 del expediente principal)
 9. Copia certificada de factura de fecha 23 de mayo de 2016, emitida por INDUSTRIAS TREVISIO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 5 456,00 dólares. (folio 21 del expediente principal)
 10. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 23 de mayo de 2016. (folio 22 del expediente principal)
 11. Copia certificada de factura de fecha 1 de febrero de 2018, emitida por INDUSTRIAS TREVISIO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 8 838,40 dólares. (folio 24 del expediente principal)
 12. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 1 de febrero de 2018. (folio 25 del expediente principal)
 13. Copia certificada de factura de fecha 9 de marzo de 2018, emitida por INDUSTRIAS TREVISIO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 8 012,95 dólares. (folio 26 del expediente principal)
 14. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 9 de marzo de 2018. (folio 27 del expediente principal)
 15. Copia certificada de factura de fecha 31 de mayo de 2018, emitida por INDUSTRIAS TREVISIO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 12 826,75 dólares. (folio 28 del expediente principal)
 16. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 31 de mayo de 2018. (folio 29 del expediente principal)

-
17. Copia certificada de factura de fecha 2 de agosto de 2018, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 5 590,00 dólares. (folio 30 del expediente principal)
 18. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 2 de agosto de 2018. (folio 31 del expediente principal)
 19. Copia certificada de factura de fecha 13 de diciembre de 2017, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 15 243,00 dólares. (folio 33 del expediente principal)
 20. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 13 de diciembre de 2017. (folio 34 del expediente principal)
 21. Copia certificada de factura de fecha 3 de noviembre de 2017, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 18 302,20 dólares. (folio 35 del expediente principal)
 22. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 3 de noviembre de 2017. (folio 36 del expediente principal)
 23. Copia certificada de factura de fecha 6 de octubre de 2017, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 13 384,00 dólares. (folio 37 del expediente principal)
 24. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 6 de octubre de 2017. (folio 38 del expediente principal)
 25. Copia certificada de factura de fecha 30 de agosto de 2017, emitida por INDUSTRIAS TREVISO S.A., correspondiente a la venta de moldes de papel, por un monto de 9 693,50 dólares. (folio 39 del expediente principal)

26. Copia certificada de formulario aduanero, de fecha 30 de agosto de 2017. (folio 40 del expediente principal)

27. Certificaciones notariales de copias de fecha 28 de julio de 2020, visibles a folio 23, 32 y 41 del expediente principal.

Con respecto a la valoración de las pruebas presentadas para validar el decir del titular de la marca “**DIAMANTE**”, se recurre al Código Procesal Civil, el cual señala:

“**41.5 Apreciación de la prueba.** Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.”

Teniendo en cuenta lo anterior, se lleva a cabo la valoración del elenco probatorio presentado por la empresa **INDUSTRIAS TREVISIO S.A.**, considerando la integridad de estas y en busca de la verdad real de los hechos para demostrar el uso de la marca “**DIAMANTE**”, a la luz de los artículos 40 y 39 de la Ley de marcas.

Las pruebas numeradas del 1 al 10, a pesar de cumplir con las formalidades de ley, no es posible admitirlas por cuanto se encuentran otorgadas fuera de la línea de tiempo señalada en el artículo 39 de la Ley de marcas; no obstante, demuestran la continuidad del uso. Con respecto a los elementos probatorios incluidos a partir del número 11, que constituyen copias certificadas notarialmente de facturas y formularios aduaneros, se encuentran dentro de la línea de tiempo establecida para demostrar el uso de la marca en cuestión, y permiten comprobar que la marca se ha usado en el tráfico mercantil para los productos protegidos en la clase 16 de la nomenclatura internacional

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que la prueba aportada por la

representación de la empresa **INDUSTRIAS TREVISO S.A.**, en apego a los principios de razonabilidad, lógica y sana crítica, logran demostrar el uso real y efectivo de la marca conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas.

Con relación a los agravios expresados por el apelante, referentes a que parte de la prueba aportada no debe aceptarse como válida, por cuanto incluye el término “rojo” junto al denominativo de la marca “DIAMANTE”, se aclara que el incluir un elemento, como ocurre en este caso junto a la marca, no le altera su identidad, ni tampoco es motivo de cancelación, tal y como lo estipula el párrafo segundo del numeral 40 citado.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; 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.

Conforme a las consideraciones expuestas es que se rechazan los alegatos expuestos por el recurrente, y este Tribunal determina que el titular de la marca “DIAMANTE” comprobó el uso real y efectivo de su signo.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:23:06 horas del 7 de noviembre de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55