

ALCANCE N° 307

NOTIFICACIONES

JUSTICIA Y PAZ

NOTIFICACIONES

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

Registro de la Propiedad Industrial

Resolución acoge cancelación

Ref. 30/2016/8041

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	Documento: Cancelación por falta de uso (COOPERRATIVA DE PRODUCTORES DE) Nro y fecha: Anotación/2-99147 de 19/10/2015 Expediente: 2009-0008001 Registro No. 198490 LALA Semidescremada en clase 29 Marca Mixto
---	---

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a las 14:15:27 del 23 de Febrero de 2016.

Conoce este Registro, la solicitud de Cancelación por falta de uso, promovida por el MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA Semidescremada (diseño), registro No. 198490, el cual protege y distingue: *Leche en clase 29 internacional*, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

RESULTANDO

I.- Que por memorial recibido el 19 de octubre del 2015, MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L solicita la cancelación por falta de uso de la marca LALA Semidescremada (diseño), registro No. 198490, el cual protege y distingue: *Leche en clase 29 internacional*, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. (Folios 1 a 7)

II.- Que mediante resolución de las 15:25:22 horas del 20 de noviembre del 2015, se da traslado por el plazo de un mes al titular de la marca LALA Semidescremada, registro No. 198490, quien para ese momento procesal era el titular, sea, INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. (Folio 15)

III.- Que la anterior resolución fue notificada al representante del titular del distintivo marcario de forma personal el 02 de diciembre del 2015 y al solicitante de las presentes diligencias el 02 de diciembre del 2015. (Folio 15 vuelto)

IV.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti en calidad de representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V contesta el traslado otorgado contesta el traslado otorgado. (Folio 16)

V.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada. (Folio 46)

VI.- Que por resolución de las 14:12:25 horas del 11 de enero del 2016, el Registro de Propiedad Industrial, solicita a María del Milagro Chaves Desanti y a Pilar López Quirós para que aclaren respecto a la legitimación para actuar. (Folio 161) Dicha resolución fue debidamente notificada el 29 de enero del 2016 al solicitante de la cancelación, el 13 de enero del 2016 a María del Milagro Chaves Desanti y el 18 de enero del 2016 a Pilar López Quirós. (Folio 161 vuelto)

VII.- Que por memorial de fecha 27 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti señala que desiste de la contestación de la acción de cancelación. (Folio 162)

VIII.- Que por memorial de fecha 29 de enero del 2016, Pilar López Quirós, contesta la prevención y señala que en virtud de la fusión presentada a este Registro en el expediente de marras, su representada es la titular del distintivo marcario. (Folio 163)

IX.- Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de lo actuado.

CONSIDERANDO

I.- Sobre los hechos probados.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LALA Semidescremada (Diseño), registro No. 198490, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. inscrita desde el 29 de enero del 2010.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LULA (diseño), registro 117243 en clase 29 de la nomenclatura internacional para leche y productos lácteos, propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L desde el 9 de noviembre de julio de 1999.

II.- Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.

III.- Representación. Analizada la copia certificada del poder especial adjunto al expediente 2014-10871 se tiene por debidamente acreditada la facultad para actuar de MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. (Certificación de copias visible a folios 13 y 14)

Por otra parte se tiene por acreditada las facultades para actuar de Pilar López Quirós como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V de conformidad al poder referido en el expediente 2-95464 y que consta a folio 164 del expediente.

IV.- Sobre los elementos de prueba. Además de los alegatos de ambas partes, el promovente de estas diligencias aporta los siguientes elementos de prueba: i) <http://reventazon.meig.gó.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>. ii) http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación_actual_y_perspectivas_del_sector_lácteo_a_nivel_nacional_visión_de_la_cámara_lic_Jorge_Manuk_Gonzalez_Echeverria_Costa_Rica.pdf. iii) <http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicoCumplePugnascComerciales>.

V.- En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece que una vez admitida a trámite la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita. Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación promovidas por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se notificó a quien en ese momento era el titular de la marca de forma personal el 02 de diciembre del 2015, dentro del plazo otorgado, sea el 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de

Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada por lo que se tiene por contestada en tiempo y forma.

Valga aclarar que en virtud de la fusión presentada al expediente de marcas asentada el 28 de enero del 2016, la sociedad titular del registro que prevaleció fue Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, y dado que María del Milagro Chaves Desanti apoderada de INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. mediante escrito presentado el 27 de enero del 2015 desistió del proceso, no se tomarán en cuenta sus argumentos a la hora de resolver.

VI.- Contenido de la Solicitud de Cancelación.

De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se desprenden los siguientes alegatos: i) Que su mandante tiene interés legítimo en el presente asunto en virtud de los registros de la marca LULA que ha sido usada por más de diez años en nuestro país, es una marca notoria la cual los consumidores conocen y distinguen como propiedad de Dos Pinos. ii) Que el titular de la marca que se pretende cancelar no la tiene en uso, tal como demanda el artículo 40 de la Ley de Marcas, no se comercializa en la cantidad y el modo que generalmente corresponde. iii) Que la inactividad de la marca repercute directa y rotundamente sobre los intereses del mandante ya que al ser una marca similar a la de su mandante puede causar confusión al consumidor. iv) Que al realizar un estudio de mercado por los principales establecimientos de ventas de productos lácteos como supermercados y abastecedores no fue posible ubicar los productos identificados con la marca que se pretende cancelar, con lo que se demuestra que seis años después de su registro la marca no se ha comercializado ni posesionado en el mercado.

Por su parte, Pilar López Quirós, como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados Sociedad Anónima respecto al uso señala: i) Que el artículo 41 de la Ley de Marcas reconoce que la obligación de uso de marca no es irrestricta ya que existen factores que pueden limitar o impedir el uso de la marca en el territorio costarricense. ii) Que la Ley de Marcas no establece un listado taxativo para eximir a un titular del uso de la marca sin embargo, además de las eximentes de responsabilidad establecidos en el Código Civil de Costa Rica para los temas contractuales y extracontractuales, caso fortuito y fuerza mayor, se pueden mencionar dificultades para la importación de productos, limitaciones o barreras de importación. iii) Que en Costa Rica el porcentaje de importaciones es significativamente inferior al ámbito de exportación, lo cual sin lugar a dudas es producto de los altos aranceles al momento de ingreso de productos lácteos, así la liberación de aranceles no se ha llevado a cabo. iv) Que el CAFTA para el caso de los productos lácteos y especialmente la leche líquida tiene una contingencia de 20 años siendo los primeros 10 años libres de desgravación, lo que implica que hasta el 2019 inicia el proceso de eliminación de aranceles. v) Que su representada ha exportado productos desde México y Nicaragua, países que tienen contingencias de importación elevadas. vi) que a pesar del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México persisten numerosos problemas de importación y exportación entre ambos países, tal y como lo señalan diferentes estudios. vii) Por lo tanto, debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, debe de rechazarse la solicitud de cancelación siendo una situación política y ajena al control de su representada.

VIII.- Sobre el fondo del asunto:

I.- En cuanto a la solicitud de Cancelación:

Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:

“Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: “Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.(...))

“Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal. (...) No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: “su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.” En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

*Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)*

En virtud de esto, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcario Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, quien por cualquier medio de prueba debe de demostrar la utilización de la marca que distingue el producto o servicio.

Así las cosas y una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas al mismo se comprueba que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L tiene un interés directo en la resolución de este expediente ya tiene inscritas marcas cuyo productos protegidos coinciden con el signo que se pretende cancelar, lo que evidencia en ambas empresas son competidores del sector pertinente.

Sobre el particular, el Tribunal Registral Administrativo ha expuesto mediante el Voto N 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007 respecto a la legitimación advierte:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado) sino su condición de competidor del sector pertinente, lo anterior a favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; (...)”.

Continúa el mismo: *“La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y la “protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario,*

tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”

De lo expuesto, se concluye que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L demuestra tener *legitimación ad causam* activa y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso.

Jurisprudencialmente en el Voto el No. 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete del Tribunal Registral Administrativo indica respecto al uso de las marcas:

*“(...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.” (el subrayado y la negrita no son del original)*

Se concluye de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido, además el Voto 333-2007 viene a delimitar los alcances del uso y la forma de comprobar el uso de una marca tales como pero no limitados a publicidad, canales de distribución, facturas, entre otros, por lo tanto se concluye que tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia han establecido lineamientos para determinar el uso de la marca.

Ahora bien, afirma María del Pilar López Quirós que justifica el no uso de la marca debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, lo cual sustenta con estudios que constan en las páginas web certificadas:

<http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>,

http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación_actual_y_perspectivas_del_sector_lácteo_a_nivel_nacional_visión_de_la_cámara_lic_Jorge_Manuel_Gonzalez_Echeverria_Costa_Rica.pdf,

<http://www.nacion.com/economía/política/política-económica/TLCMexicocumplepugnascomerciales>

por lo que la solicitud de cancelación debería rechazarse siendo una situación política y ajena al control de su representada y por lo tanto, motivos justificados para el no uso de la marca inscrita.

Sobre el caso concreto, considera este Registro que es importante transcribir los artículos relacionados con el tema en cuestión, así el artículo 41 de la Ley de Marcas señala expresamente:

“No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

*Se entenderán como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y **que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca**” (El subrayado no es del original)*

En este sentido, el artículo 5.C.1 del Convenio de París que indica:

“(1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.(...)”

En esta misma línea de pensamiento, valga mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.1, respecto a las razones válidas que justifican el no uso de la marca:

"1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro."(El subrayado no es del original)

Considera este Registro que las únicas causas que justifican el no uso de una marca son el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas y no dependan de la voluntad del titular marcarío.

Cabe recordar, el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia judicial en torno a estos conceptos, así el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Sentencia 319 de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2001 señala al respecto: *"El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito..."* [PEREZ P., Victor, *ibidem*, pag. 106]. - A su vez, y dentro del marco del Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: *"Pues bien, a los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquella... Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmitas resistere non potest)"*.- [GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid-1980; Pag. 351, la cursiva es del original; la negrilla no.*] Considerando tal referencia, se concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter humano."

Ahora bien, en cuanto a la aplicación específica en materia marcaría, señala Fernández Novoa (1984), en *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, que tanto la doctrina alemana como la doctrina española han determinado la guerra, las catástrofes naturales como el fuego o inundaciones como justificantes para el no uso de la marca.

Por su parte, la legislación costarricense señala medidas administrativas tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales, mas no se indica en ningún momento que el pago de aranceles sea una restricción a la importación. El pago de impuestos, tasas o aranceles establecido por nuestro país para este tipo de productos es un requisito que bajo ninguna circunstancia puede considerarse como limitante para que los actores comerciales puedan participar activamente en la economía costarricense, el comportamiento económico mismo requiere que las importaciones, las exportaciones, la producción nacional deben cumplir con ciertos requisitos si la legislación así lo establece, por lo que no puede utilizarse como excusa para justificar el no uso de una marca.

En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende anular depende de circunstancias ajenas al titular marcarío, como se explicó anteriormente.

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley 7978 se determina lo que debe entenderse por uso:

“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 (...).” (el subrayado no es del original)

Hay que resaltar que el uso de la marca debe de ser real, es decir, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo, sin embargo, para el caso concreto las afirmaciones realizadas por el titular, no pueden considerarse motivos justificados para el no uso.

Precisamente en varias oportunidades este Registro ha insistido en los requisitos que exige la normativa marcaria para que su distintivo no sea cancelado, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: el uso real durante cinco años y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo, y en este caso en particular no se cumple ninguno de estos requisitos, ya que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial.

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que si desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) se procede a cancelar por no uso el registro N 198490, marca LALA SEMIDESCREMADA ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, hacer un uso efectivo y real de su marca.

Por último, respecto a la notoriedad de la marca LULA alegada por la licenciada María de la Cruz Villenea, este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, ya que en el expediente no consta prueba para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer

la notoriedad de la marca LULA.

POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) No se reconoce la notoriedad de la marca LULA, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. argumentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS. 2) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. contra el registro del signo distintivo LALA Semidescremada (diseño), registro No. 198490, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. Se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. **NOTIFIQUESE.**


Lic. Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector
Registro de Propiedad Industrial

© 1999



1 vez.—(IN2016094940).

Resolución acoge cancelación

RF-99151

Ref: 30/2016/28560

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.	Documento: Cancelación por falta de uso (Interpuesta por "COOPERATIVA D) Nro y fecha: Anotación/2-99151 de 19/10/2015 Expediente: 2008-0007471 Registro No. 189122 LALA en clase 29 Marca Denominativa
---	---

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a las 11:29:32 del 26 de Julio de 2016.

Conoce este Registro, la solicitud de Cancelación por falta de uso, promovida por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 189122, el cual protege y distingue: *Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos*, en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

RESULTANDO

I.- Que por memorial recibido el 19 de octubre del 2015, MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L solicita la cancelación por falta de uso de la marca LALA, registro No. 189122, descrita anteriormente (Folios 1 a 7)

II.- Que mediante resolución de las 15:20:14 horas del 11 de enero del 2016, se da traslado por el plazo de un mes al titular de la marca LALA, registro No. 189122, para quien en ese momento procesal era el titular, sea la empresa INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. (Folio 14)

III.- Que la anterior resolución fue notificada al representante del titular del distintivo marcario de forma personal el 1 de febrero de 2016 y al solicitante de las presentes diligencias el 29 de enero de 2016. (Folio 14 vuelto).

IV.- Que por memorial de fecha 29 de febrero de 2016, Edgar Zurcher Gurdian en calidad de apoderado de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V., actual titular registral del signo contesta el traslado otorgado. (Folio 16).

V.- Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de

lo actuado,

CONSIDERANDO

I.- Sobre los hechos probados.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LALA, registro No. 189122, inscrita el 17 de abril de 2009, y con vencimiento el 17 de abril de 2019, el cual protege y distingue: *Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos*, en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. (folio 105)

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LULA (diseño), registro 117243, en clase 29 de la nomenclatura internacional para leche y productos lácteos, propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L desde el 09 de noviembre de 1999 (folio 106).

II.- Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.

III.- Representación. Analizada la copia certificada del poder especial adjunto al expediente 2014-10871 se tiene por acreditada la facultad para actuar de MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. (Certificación de copias visible a folio 13).

Por otra parte se tiene por acreditada la facultad para actuar de Edgar Zurcher Gurdian como apoderado de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V de conformidad al poder referido en el expediente 2-95464 y que consta a folio 111 del expediente.

IV.- Sobre los elementos de prueba. Además de los alegatos de ambas partes, el representante de la empresa titular del signo aporta los siguientes elementos de prueba: i) <http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>. ii) [http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manu ek Gonzalez Echeverria Costa Rica pdf](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación%20actual%20y%20perspectivas%20del%20sector%20lácteo%20a%20nivel%20nacional%20visión%20de%20la%20cámara%20lic%20Jorge%20Manu%20ek%20Gonzalez%20Echeverria%20Costa%20Rica.pdf). iii) <http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnascomerciales>.

V.- En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece que una vez admitida a trámite la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita.

Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación promovidas por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS

PINOS R.L., se notificó a quien en ese momento era el titular de la marca de forma personal el 1 de febrero de 2016, asimismo dentro del plazo otorgado sea el 29 de febrero de 2016, Edgar Zurcher Gurdian en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada por lo que se tiene por contestada en tiempo y forma.

Valga aclarar que en virtud de la fusión presentada al expediente de marras asentada el 28 de enero del 2016, la sociedad titular del registro que prevaleció fue Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V.

VI.- Contenido de la Solicitud de Cancelación.

De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., se desprenden los siguientes alegatos: i) Que su mandante tiene interés legítimo en el presente asunto en virtud de los registros de la marca LULA que ha sido usada por más de diez años en nuestro país, es una marca notoria la cual los consumidores conocen y distinguen como propiedad de Dos Pinos, ii) Que el titular de la marca que se pretende cancelar no la tiene en uso, tal como demanda el artículo 40 de la Ley de Marcas, no se comercializa en la cantidad y el modo que generalmente corresponde. iii) Que la inactividad de la marca repercute directa y rotundamente sobre los intereses del mandante ya que al ser una marca similar a la de su mandante puede causar confusión al consumidor. iv) Que al realizar un estudio de mercado por los principales establecimientos de ventas de productos lácteos como supermercados y abastecedores no fue posible ubicar los productos identificados con la marca que se pretende cancelar, con lo que se demuestra que seis años después de su registro la marca no se ha comercializado ni posesionado en el mercado.

Por su parte, Edgar Zurcher Gurdian, como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados Sociedad Anónima respecto al uso señala: i) Que el artículo 41 de la Ley de Marcas reconoce que la obligación de uso de marca no es irrestricta ya que existen factores que pueden limitar o impedir el uso de la marca en el territorio costarricense. ii) Que la Ley de Marcas no establece un listado taxativo para eximir a un titular del uso de la marca sin embargo, además de las eximentes de responsabilidad establecidos en el Código Civil de Costa Rica para los temas contractuales y extracontractuales, caso fortuito y fuerza mayor, se pueden mencionar dificultades para la importación de productos, limitaciones o barreras de importación. iii) Que en Costa Rica el porcentaje de importaciones es significativamente inferior al ámbito de exportación, lo cual sin lugar a dudas es producto de los altos aranceles al momento de ingreso de productos lácteos, así la liberación de aranceles no se ha llevado a cabo. iv) Que el CAFTA para el caso de los productos lácteos y especialmente la leche líquida tiene una contingencia de 20 años siendo los primeros 10 años libres de desgravación, lo que implica que hasta el 2019 inicia el proceso de eliminación de aranceles. v) Que su representada ha exportado productos desde México y Nicaragua, países que tienen contingencias de importación elevadas. vi) que a pesar del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México persisten numerosos problemas de importación y exportación entre ambos países, tal y como lo señalan diferentes estudios. vii) Por lo tanto, debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, debe de

rechazarse la solicitud de cancelación siendo una situación política y ajena al control de su representada.

VIII.- Sobre el fondo del asunto:

1.- En cuanto a la solicitud de Cancelación:

Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:

“Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: “Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.(...))

“Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal. (...) No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: “su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.” En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

*Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)

En virtud de esto, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcario Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, quien por cualquier medio de prueba debe de demostrar la utilización de la marca que distingue el producto o servicio.

Así las cosas y una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas al mismo se comprueba que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L tiene un interés directo en la resolución de este expediente ya tiene inscritas marcas cuyo productos protegidos coinciden con el signo que se pretende cancelar, lo que evidencia en ambas empresas son competidores del sector pertinente.

Sobre el particular, el Tribunal Registral Administrativo ha expuesto mediante el Voto N 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007 respecto a la legitimación advierte:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado) sino su condición de competidor del sector pertinente, lo anterior a favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; (...).”

Continúa el mismo: *“La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y la “protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”*

De lo expuesto, se concluye que la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L demuestra tener legitimación *ad causam* activa y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso.

Jurisprudencialmente en el Voto el **No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete del Tribunal Registral Administrativo indica respecto al uso de las marcas:

*“(...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante; **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)*

Se concluye de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido, además el Voto 333-2007 viene a delimitar los alcances del uso y la forma de comprobar el uso de una marca tales como pero no limitados a publicidad, canales de distribución, facturas, entre otros, por lo tanto se concluye que tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia han establecido lineamientos para determinar el uso de la marca.

Ahora bien, afirma Edgar Zurcher Gurdian que justifica el no uso de la marca debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, lo cual sustenta con estudios que constan en las páginas web certificadas:

<http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>,

[http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manu ek Gonzalez Echeverria Costa Rica](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación%20actual%20y%20perspectivas%20del%20sector%20lácteo%20a%20nivel%20nacional%20visión%20de%20la%20cámara%20lic%20Jorge%20Manu%20ek%20Gonzalez%20Echeverria%20Costa%20Rica.pdf) pdf.

<http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnacomerciales>

por lo que la solicitud de cancelación debería rechazarse siendo una situación política y ajena al control de su representada y por lo tanto, motivos justificados para el no uso de la marca inscrita.

Sobre el caso concreto, es importante aclarar que el titular del signo manifiesta como argumento o justificación de no uso los altos aranceles de los productos lácteos, sin embargo el signo en análisis no solo protege productos lácteos, sino también carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos y tanto el argumento con la documentación que adjunta se refiere únicamente a los productos lácteos y sin referirse en lo absoluto al resto de productos que protege el signo.

Considera este Registro que es importante transcribir los artículos relacionados con el tema en cuestión, así el artículo 41 de la Ley de Marcas señala expresamente:

"No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

*Se entenderán como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y **que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca**"* (El subrayado no es del original)

En este sentido, el artículo 5.C.1 del Convenio de París que indica:

"1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción (...)"

En esta misma línea de pensamiento, valga mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.1, respecto a las razones válidas que justifican el no uso de la marca:

"1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro."(El subrayado no es del original)

Considera este Registro que las únicas causas que justifican el no uso de una marca son el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas y no dependan de la voluntad del titular marcario.

Cabe recordar, el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia judicial en torno a estos conceptos, así el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Sentencia 319 de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2001 señala al respecto: *"El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito..."* {PEREZ P., Víctor, *ibídem*, pag. 106}. - A su vez, y dentro del marco del Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: *"Pues bien, a los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquélla...Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmitas resistere non potest)"*. - [GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid-1980; Pag. 351, la cursiva es del original; la negrilla no.*] Considerando tal referencia, se concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter humano."

Ahora bien, en cuanto a la aplicación específica en materia marcaria, señala Fernández Novoa (1984), en *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, que tanto la doctrina alemana como la

doctrina española han determinado la guerra, las catástrofes naturales como el fuego o inundaciones como justificantes para el no uso de la marca.

Por su parte, la legislación costarricense señala medidas administrativas tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales, mas no se indica en ningún momento que el pago de aranceles sea una restricción a la importación. El pago de impuestos, tasas o aranceles establecido por nuestro país para este tipo de productos es un requisito que bajo ninguna circunstancia puede considerarse como limitante para que los actores comerciales puedan participar activamente en la economía costarricense, el comportamiento económico mismo requiere que las importaciones, las exportaciones, la producción nacional deben cumplir con ciertos requisitos si la legislación así lo establece, por lo que no puede utilizarse como excusa para justificar el no uso de una marca.

En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende anular depende de circunstancias ajenas al titular marcario, como se explicó anteriormente.

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley 7978 se determina lo que debe entenderse por uso:

“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 (...).” (el subrayado no es del original)

Hay que resaltar que el uso de la marca debe de ser real, es decir, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo, sin embargo, para el caso concreto las afirmaciones realizadas por el titular, no pueden considerarse motivos justificados para el no uso.

Precisamente en varias oportunidades este Registro ha insistido en los requisitos que exige la normativa marcaria para que su distintivo no sea cancelado, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: el uso real durante cinco años y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo, y en este caso en particular no se cumple ninguno de estos requisitos, ya que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial.

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) lo procedente es cancelar por no uso el registro N 189122, marca LALA ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, hacer un uso efectivo y real de su marca.

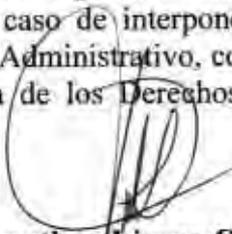
Por último, respecto a la notoriedad de la marca LULA alegada por la licenciada María de la Cruz Villanea, este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, lo anterior por cuanto en el expediente no consta prueba para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca LULA.

IX. Sobre lo que debe ser resuelto.

Analizados los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca LALA, Registro No. 189122, pese a que contestó el traslado otorgado por ley no comprobó el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos de este registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación. Por consiguiente, y de conformidad con lo expuesto debe declararse con lugar la solicitud de cancelación por no uso, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 189122, el cual protege y distingue: Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos, en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, **I)** No se reconoce la notoriedad de la marca LULA, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L argumentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS. **II)** Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 189122, el cual protege y distingue: *Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; juleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos*, en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. **III)** Se ordena la publicación íntegra de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ, en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. **NOTIFIQUESE.**


Lic. Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector
Registro de Propiedad Industrial

JLO/tm



1 vez.—(IN2016094941).

Resolución acoge cancelación

RF-99158

Ref: 30/2016/28547

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	Documento: Cancelación por falta de uso (Presentada por "COOPERATIVA DE)
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.	Nro y fecha: Anotación/2-99158 de 19/10/2015
	Expediente: 2008-0007473 Registro No. 185100 LALA en clase 32 Marca Denominativa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a las 10:50:51 del 26 de Julio de 2016.

Conoce este Registro, la solicitud de Cancelación por falta de uso, promovida por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 185100, inscrita el 30 de enero de 2009 y con vencimiento el 30 de enero de 2019, el cual protege y distingue: *Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; jarabes, siropes y otras preparaciones para hacer bebida*, en clase 32 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

RESULTANDO

- I.- Que por memorial recibido el 19 de octubre del 2015, MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L solicita la cancelación por falta de uso de la marca LALA, registro No. 185100, descrita anteriormente (Folios 1 a 7)
- II.- Que mediante resolución de las 15:03:06 horas del 11 de enero de 2016, se da traslado por el plazo de un mes al titular de la marca LALA, registro No. 185100, para quien en ese momento procesal era el titular, sea la empresa INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. (Folio 14)
- III.- Que la anterior resolución fue notificada al representante del titular del distintivo marcario de forma personal el 1 de febrero de 2016 y al solicitante de las presentes diligencias el 29 de enero de 2016. (Folio 14 vuelto).
- IV.- Que por memorial de fecha 29 de febrero de 2016, Edgar Zurcher Gurdian en calidad de apoderado de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, actual titular registral del signo contesta el traslado otorgado. (Folio del 16 al 23).
- V.- Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de lo actuado.

CONSIDERANDO

I.- Sobre los hechos probados.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LALA, registro No. 185100, inscrita el 30 de enero de 2009 y con vencimiento el 30 de enero de 2019, el cual protegè y distingue: *Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; jarabes, siropes y otras preparaciones para hacer bebida*, en clase 32 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V (folio 105)

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LULA (diseño), registro 117243, en clase 29 de la nomenclatura internacional para leche y productos lácteos, propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L desde el 09 de noviembre de 1999 (folio 109).

II.- Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.

III.- Representación. Analizada la copia certificada del poder especial adjunto al expediente 2014-10871 se tiene por acreditada la facultad para actuar de MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. (Certificación de copias visible a folio 13).

Por otra parte se tiene por acreditada la facultad para actuar de Edgar Zurcher Gurdian como apoderado de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V de conformidad al poder referido en el expediente 2-95464 y que consta a folio 111 del expediente.

IV.- Sobre los elementos de prueba. Además de los alegatos de ambas partes, el representante de la empresa titular del signo aporta los siguientes elementos de prueba: i) [http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manu ek Gonzalez Echeverria Costa Rica pdf.](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación%20actual%20y%20perspectivas%20del%20sector%20lácteo%20a%20nivel%20nacional%20visión%20de%20la%20cámara%20lic%20Jorge%20Manu%20ek%20Gonzalez%20Echeverria%20Costa%20Rica.pdf) ii) <http://www.inec.gov.co/inec/inec-politica/politica-2013-2015> iii) <http://www.inec.gov.co/inec/inec-politica/politica-2013-2015>

V.- En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece que una vez admitida a trámite la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita.

Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación promovidas por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se notificó a quien en ese momento era el titular de la marca de forma personal el 1

de febrero de 2016, asimismo dentro del plazo otorgado sea el 29 de febrero de 2016, Edgar Zurcher Gurdian en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada por lo que se tiene por contestada en tiempo y forma.

Valga aclarar que en virtud de la fusión presentada al expediente de marras asentada el 28 de enero del 2016, la sociedad titular del registro que prevaleció fue Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V.

VI.- Contenido de la Solicitud de Cancelación.

De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se desprenden los siguientes alegatos: i) Que su mandante tiene interés legítimo en el presente asunto en virtud de los registros de la marca LULA que ha sido usada por más de diez años en nuestro país, es una marca notoria la cual los consumidores conocen y distinguen como propiedad de Dos Pinos. ii) Que el titular de la marca que se pretende cancelar no la tiene en uso, tal como demanda el artículo 40 de la Ley de Marcas, no se comercializa en la cantidad y el modo que generalmente corresponde. iii) Que la inactividad de la marca repercute directa y rotundamente sobre los intereses del mandante ya que al ser una marca similar a la de su mandante puede causar confusión al consumidor. iv) Que al realizar un estudio de mercado por los principales establecimientos de ventas de productos lácteos como supermercados y abastecedores no fue posible ubicar los productos identificados con la marca que se pretende cancelar, con lo que se demuestra que seis años después de su registro la marca no se ha comercializado ni posesionado en el mercado.

Por su parte, Edgar Zurcher Gurdian, como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados Sociedad Anónima respecto al uso señala: i) Que el artículo 41 de la Ley de Marcas reconoce que la obligación de uso de marca no es irrestricta ya que existen factores que pueden limitar o impedir el uso de la marca en el territorio costarricense. ii) Que la Ley de Marcas no establece un listado taxativo para eximir a un titular del uso de la marca sin embargo, además de las eximentes de responsabilidad establecidos en el Código Civil de Costa Rica para los temas contractuales y extracontractuales, caso fortuito y fuerza mayor, se pueden mencionar dificultades para la importación de productos, limitaciones o barreras de importación. iii) Que en Costa Rica el porcentaje de importaciones es significativamente inferior al ámbito de exportación, lo cual sin lugar a dudas es producto de los altos aranceles al momento de ingreso de productos lácteos, así la liberación de aranceles no se ha llevado a cabo. iv) Que el CAFTA para el caso de los productos lácteos y especialmente la leche líquida tiene una contingencia de 20 años siendo los primeros 10 años libres de desgravación, lo que implica que hasta el 2019 inicia el proceso de eliminación de aranceles. v) Que su representada ha exportado productos desde México y Nicaragua, países que tienen contingencias de importación elevadas. vi) que a pesar del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México persisten numerosos problemas de importación y exportación entre ambos países, tal y como lo señalan diferentes estudios. vii) Por lo tanto, debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, debe de rechazarse la solicitud de cancelación siendo una situación política y ajena al control de su representada.

VIII.- Sobre el fondo del asunto:

I.- En cuanto a la solicitud de Cancelación:

Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:

“Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: “Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.(...))

“Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal. (...) No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: “su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.” En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

*Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.” (el subrayado y la negrita no son del original)*

En virtud de esto, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcario Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, quien por cualquier medio de prueba debe de demostrar la utilización de la marca que distingue el producto o servicio.

Así las cosas y una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas al mismo se comprueba que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L tiene un interés directo en la resolución de este expediente ya tiene inscritas marcas cuyo productos protegidos coinciden con el signo que se pretende cancelar, lo que evidencia en ambas empresas son competidores del sector pertinente.

Sobre el particular, el Tribunal Registral Administrativo ha expuesto mediante el Voto N 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007 respecto a la legitimación advierte:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado) sino su condición de competidor del sector pertinente, lo anterior a favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; (...)”.

Continúa el mismo: *“La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y la “protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”*

De lo expuesto, se concluye que la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L demuestra tener *legitimación ad causam* activa y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso.

Jurisprudencialmente en el Voto el No. **333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete del Tribunal Registral Administrativo indica respecto al uso de las marcas:

*“(...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)*

Se concluye de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba

admitido, además el Voto 333-2007 viene a delimitar los alcances del uso y la forma de comprobar el uso de una marca tales como pero no limitados a publicidad, canales de distribución, facturas, entre otros, por lo tanto se concluye que tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia han establecido lineamientos para determinar el uso de la marca.

Ahora bien, afirma Edgar Zurcher Gurdian que justifica el no uso de la marca debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, lo cual sustenta con estudios que constan en las páginas web certificadas:

<http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>,

http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación_actual_y_perspectivas_del_sector_lácteo_a_nivel_nacional_visión_de_la_cámara_lic_Jorge_Manuel_Gonzalez_Echeverría_Costa_Rica.pdf.
<http://www.nacion.com/economia/politica/politicaeconomica/TLCMexicocumplepugnascercos>

Por lo que la solicitud de cancelación debería rechazarse siendo una situación política y ajena al control de su representada y por lo tanto, motivos justificados para el no uso de la marca inscrita.

Sobre el caso concreto, es importante aclarar que el titular del signo manifiesta como argumento o justificación de no uso los altos aranceles de los productos lácteos, sin embargo el signo en análisis lo que protege son cervezas, ale y porter aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, jarabes, siropes y otras preparaciones para hacer bebida y tanto el argumento con la documentación que adjunta se refiere únicamente a productos lácteos y sin referirse en lo absoluto a los productos que protege el signo.

Considera este Registro que es importante transcribir los artículos relacionados con el tema en cuestión, así el artículo 41 de la Ley de Marcas señala expresamente:

"No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

*Se entenderán como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y **que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca**"* (El subrayado no es del original)

En este sentido, el artículo 5.C.1 del Convenio de París que indica:

"1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción (...)"

En esta misma línea de pensamiento, valga mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.1, respecto a las razones válidas que justifican el no uso de la marca:

"1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la

marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que **surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.**

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro."(El subrayado no es del original)

Considera este Registro que las únicas causas que justifican el no uso de una marca son el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas y no dependan de la voluntad del titular marcarío.

Cabe recordar, el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia judicial en torno a estos conceptos, así el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Sentencia 319 de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2001 señala al respecto: "El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito..." {PEREZ P., Víctor, *ibídem*, pag. 106}. - A su vez, y dentro del marco del Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: "Pues bien, a los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquélla...Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmitas resistere non potest)".- [GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II*, Editorial Civitas, Madrid-1980; Pag. 351, la cursiva es del original; la **negrilla** no.] Considerando tal referencia, se concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter humano."

Ahora bien, en cuanto a la aplicación específica en materia marcaría, señala Fernández Novoa (1984), en "*Fundamentos de Derecho de Marcas*", que tanto la doctrina alemana como la doctrina española han determinado la guerra, las catástrofes naturales como el fuego o inundaciones como justificantes para el no uso de la marca.

Por su parte, la legislación costarricense señala medidas administrativas tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales, mas no se indica en ningún momento que el pago de aranceles sea una restricción a la importación. El pago de impuestos, tasas o aranceles establecido por nuestro país para este tipo de productos es un requisito que bajo ninguna

circunstancia puede considerarse como limitante para que los actores comerciales puedan participar activamente en la economía costarricense, el comportamiento económico mismo requiere que las importaciones, las exportaciones, la producción nacional deben cumplir con ciertos requisitos si la legislación así lo establece, por lo que no puede utilizarse como excusa para justificar el no uso de una marca.

En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende anular depende de circunstancias ajenas al titular marcario, como se explicó anteriormente.

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley 7978 se determina lo que debe entenderse por uso:

“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 (...).” (el subrayado no es del original)

Hay que resaltar que el uso de la marca debe de ser real, es decir, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo, sin embargo, para el caso concreto las afirmaciones realizadas por el titular, no pueden considerarse motivos justificados para el no uso.

Precisamente en varias oportunidades este Registro ha insistido en los requisitos que exige la normativa marcaria para que su distintivo no sea cancelado, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: el uso real durante cinco años y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo, y en este caso en particular no se cumple ninguno de estos requisitos, ya que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial.

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo

y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) lo procedente es cancelar por no uso el registro N 185100, marca LALA ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, hacer un uso efectivo y real de su marca.

Por último, respecto a la notoriedad de la marca LULA alegada por la licenciada Maria de la Cruz Villanea, este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, lo anterior por cuanto en el expediente no consta prueba para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca LULA.

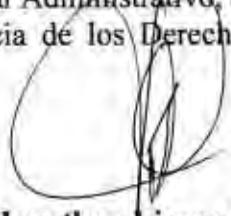
IX. Sobre lo que debe ser resuelto.

Analizados los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca LALA, Registro No. 185100, pese a que contestó el traslado otorgado por ley no comprobó el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos de este registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación. Por consiguiente, y de conformidad con lo expuesto debe declararse con lugar la solicitud de cancelación por no uso, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 185100, el cual protege y distingue: *Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; jarabes, siropes y otras preparaciones para hacer bebida*, en clase 32 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, **I)** No se reconoce la notoriedad de la marca LULA, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L argumentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS. **II)** Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderada Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA, registro No. 185100, inscrita el 30 de enero de 2009 y con vencimiento el 30 de enero de 2019, el cual protege y distingue: *Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas;*

jarabes, siropes y otras preparaciones para hacer bebida, en clase 32 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. **III)** Se ordena la publicación íntegra de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ, en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. **NOTIFIQUESE.**



Lic. Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector
Registro de Propiedad Industrial



JLO/tm

1 vez.—(IN2016094942).

Resolución acoge cancelación

Ref: 30/2016/8044

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	Documento: Cancelación por falta de uso (Interpuesta por "COOPERATIVA D) Nro y fecha: Anotación/2-99157 de 19/10/2015 Expediente: 2009-0001144 Registro No. 193001 LALA SHOT en clase 29 Marca Denominativa
---	--

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a las 14:21:58 del 23 de Febrero de 2016.

Conoce este Registro, la solicitud de Cancelación por falta de uso, promovida por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA Shot (diseño), registro No. 193001, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

RESULTANDO

I.- Que por memorial recibido el 19 de octubre del 2015, MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L solicita la cancelación por falta de uso de la marca LALA Shot (diseño), registro No. 193001, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. (Folios 1 a 7)

II.- Que mediante resolución de las 15:36:32 horas del 20 de noviembre del 2015, se da traslado por el plazo de un mes al titular de la marca LALA Shot, registro No. 193001, quien para ese momento procesal era el titular, sea, INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. (Folio 17)

III.- Que la anterior resolución fue notificada al representante del titular del distintivo marcario de forma personal el 02 de diciembre del 2015 y al solicitante de las presentes diligencias el 02 de diciembre del 2015. (Folio 17 vuelto)

IV.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti en calidad de representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V contesta el traslado otorgado contesta el traslado otorgado. (Folio 18)

V.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada. (Folio 36)

VI.- Que por resolución de las 15:14:33 horas del 11 de enero del 2016, el Registro de Propiedad Industrial, solicita a María del Milagro Chaves Desanti y a Pilar López Quirós para

que aclaren respecto a la legitimación para actuar. (Folio 90) Dicha resolución fue debidamente notificada el 29 de enero del 2016 al solicitante de la cancelación, el 13 de enero del 2016 a María del Milagro Chaves Desanti y el 18 de enero del 2016 a Pilar López Quirós. (Folio 90 vuelto)

VII.- Que por memorial de fecha 27 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti señala que desiste de la contestación de la acción. (Folio 91)

VIII.- Que por memorial de fecha 29 de enero del 2016, Pilar López Quirós, contesta la prevención y señala que en virtud de la fusión presentada a este Registro en el expediente de marras, su representada es la titular del distintivo marcario. (Folio 92)

IX.- Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de lo actuado.

CONSIDERANDO

I.- Sobre los hechos probados.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LALA Shot (Diseño), registro No. 193001, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V, inscrita desde el 24 de julio del 2009.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LULA (diseño), registro 117243 en clase 29 de la nomenclatura internacional para leche y productos lácteos, propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L desde el 09 de noviembre de 1999.

II.- Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.

III.- Representación. Analizada la copia certificada del poder especial adjunto al expediente 2014-10871 se tiene por debidamente acreditada la facultad para actuar de MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. (Certificación de copias visible a folios 11 y 12)

Por otra parte se tiene por acreditada las facultades para actuar de Pilar López Quirós como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V de conformidad al poder referido en el expediente 2-95464 y que consta a folio 94 del expediente.

IV.- Sobre los elementos de prueba. Además de los alegatos de ambas partes, el promovente de estas diligencias aporta los siguientes elementos de prueba: i) <http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>, ii) [http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manu ek Gonzalez Echeverria Costa Rica pdf](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación%20actual%20y%20perspectivas%20del%20sector%20lácteo%20a%20nivel%20nacional%20visión%20de%20la%20cámara%20lic%20Jorge%20Manu%20ek%20Gonzalez%20Echeverria%20Costa%20Rica.pdf). iii) <http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnacomerciales>.

V.- En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece que una vez admitida a

trámite la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita. Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación promovidas por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se notificó a quien en ese momento era el titular de la marca de forma personal el 02 de diciembre del 2015, dentro del plazo otorgado, sea el 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada por lo que se tiene por contestada en tiempo y forma.

Valga aclarar que en virtud de la fusión presentada al expediente de marras asentada el 28 de enero del 2016, la sociedad titular del registro que prevaleció fue Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V. y dado que María del Milagro Chaves Desanti apoderada de INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. mediante escrito presentado el 27 de enero del 2015 desistió del proceso, no se tomarán en cuenta sus argumentos a la hora de resolver.

VI.- Contenido de la Solicitud de Cancelación.

De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se desprenden los siguientes alegatos: i) Que su mandante tiene interés legítimo en el presente asunto en virtud de los registros de la marca LULA que ha sido usada por más de diez años en nuestro país, es una marca notoria la cual los consumidores conocen y distinguen como propiedad de Dos Pinos. ii) Que el titular de la marca que se pretende cancelar no la tiene en uso, tal como demanda el artículo 40 de la Ley de Marcas, no se comercializa en la cantidad y el modo que generalmente corresponde. iii) Que la inactividad de la marca repercute directa y rotundamente sobre los intereses del mandante ya que al ser una marca similar a la de su mandante puede causar confusión al consumidor. iv) Que al realizar un estudio de mercado por los principales establecimientos de ventas de productos lácteos como supermercados y abastecedores no fue posible ubicar los productos identificados con la marca que se pretende cancelar, con lo que se demuestra que seis años después de su registro la marca no se ha comercializado ni posesionado en el mercado.

Por su parte, Pilar López Quirós, como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados Sociedad Anónima respecto al uso señala: i) Que el artículo 41 de la Ley de Marcas reconoce que la obligación de uso de marca no es irrestricta ya que existen factores que pueden limitar o impedir el uso de la marca en el territorio costarricense. ii) Que la Ley de Marcas no establece un listado taxativo para eximir a un titular del uso de la marca sin embargo, además de las eximentes de responsabilidad establecidos en el Código Civil de Costa Rica para los temas contractuales y extracontractuales, caso fortuito y fuerza mayor, se pueden mencionar dificultades para la importación de productos, limitaciones o barreras de importación. iii) Que en Costa Rica el porcentaje de importaciones es significativamente inferior al ámbito de exportación, lo cual sin lugar a dudas es producto de los altos aranceles al momento de ingreso de productos lácteos, así la liberación de aranceles no se ha llevado a cabo. iv) Que el CAFTA para el caso de los productos lácteos y especialmente la leche líquida tiene una contingencia de 20 años siendo los primeros 10 años libres de desgravación, lo que

implica que hasta el 2019 inicia el proceso de eliminación de aranceles. v) Que su representada ha exportado productos desde México y Nicaragua, países que tienen contingencias de importación elevadas. vi) que a pesar del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México persisten numerosos problemas de importación y exportación entre ambos países, tal y como lo señalan diferentes estudios. vii) Por lo tanto, debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, debe de rechazarse la solicitud de cancelación siendo una situación política y ajena al control de su representada.

VIII.- Sobre el fondo del asunto:

I.- En cuanto a la solicitud de Cancelación: Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:

“Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: “Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.(...))

“Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal. (...) No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: “su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.” En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

*Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que*

solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)

En virtud de esto, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcario Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, quien por cualquier medio de prueba debe de demostrar la utilización de la marca que distingue el producto o servicio.

Así las cosas y una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas al mismo se comprueba que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L tiene un interés directo en la resolución de este expediente ya tiene inscritas marcas cuyo productos protegidos coinciden con el signo que se pretende cancelar, lo que evidencia en ambas empresas son competidores del sector pertinente.

Sobre el particular, el Tribunal Registral Administrativo ha expuesto mediante el Voto N 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007 respecto a la legitimación advierte:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado) sino su condición de competidor del sector pertinente, lo anterior a favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; (...).”

Continúa el mismo: *“La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y la “protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo pero sí, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”*

De lo expuesto, se concluye que la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L demuestra tener *legitimación ad causam* activa y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso.

Jurisprudencialmente en el Voto el No. 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete del Tribunal Registral Administrativo indica respecto al uso de las marcas:

“(...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)

Se concluye de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido, además el Voto 333-2007 viene a delimitar los alcances del uso y la forma de comprobar el uso de una marca tales como pero no limitados a publicidad, canales de distribución, facturas, entre otros, por lo tanto se concluye que tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia han establecido lineamientos para determinar el uso de la marca.

Ahora bien, afirma María del Pilar López Quirós que justifica el no uso de la marca debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, lo cual sustenta con estudios que constan en las páginas web certificadas:

<http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>.

[http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manu ek Gonzalez Echeverria Costa Rica pdf.](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación%20actual%20y%20perspectivas%20del%20sector%20lácteo%20a%20nivel%20nacional%20visión%20de%20la%20cámara%20lic%20Jorge%20Manu%20ek%20Gonzalez%20Echeverria%20Costa%20Rica%20pdf) <http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnascomerciales>

por lo que la solicitud de cancelación debería rechazarse siendo una situación política y ajena al control de su representada y por lo tanto, motivos justificados para el no uso de la marca inscrita.

Sobre el caso concreto, considera este Registro que es importante transcribir los artículos relacionados con el tema en cuestión, así el artículo 41 de la Ley de Marcas señala expresamente:

“No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se entenderán como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca” (El subrayado no es del original)

En este sentido, el artículo 5.C.1 del Convenio de París que indica:

“D Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justificó las causas de su inacción.(...)”

En esta misma línea de pensamiento, valga mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.1, respecto a las razones válidas que justifican el no uso de la marca:

“1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro."(El subrayado no es del original)

Considera este Registro que las únicas causas que justifican el no uso de una marca son el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas y no dependan de la voluntad del titular marcario.

Cabe recordar, el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia judicial en torno a estos conceptos, así el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Sentencia 319 de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2001 señala al respecto: *"El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito..."* {PEREZ P., Víctor, *ibidem*, pag. 106}.- A su vez, y dentro del marco del Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: *"Pues bien, a los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquélla... Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmitas resistere non potest)"*.- [GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II*, Editorial Civitas, Madrid-1980; Pag. 351, la cursiva es del original; la **negrilla** no.] Considerando tal referencia, se concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter humano."

Ahora bien, en cuanto a la aplicación específica en materia marcaria, señala Fernández Novoa (1984), en *"Fundamentos de Derecho de Marcas"*, que tanto la doctrina alemana como la doctrina española han determinado la guerra, las catástrofes naturales como el fuego o inundaciones como justificantes para el no uso de la marca.

Por su parte, la legislación costarricense señala medidas administrativas tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales, mas no se indica en ningún momento que el pago de aranceles sea una restricción a la importación. El pago de impuestos, tasas o aranceles establecido por nuestro país para este tipo de productos es un requisito que bajo ninguna circunstancia puede considerarse como limitante para que los actores comerciales puedan participar activamente en la economía costarricense, el comportamiento económico mismo requiere que las importaciones, las exportaciones, la producción nacional deben cumplir con ciertos requisitos si la legislación así lo establece, por lo que no puede utilizarse como excusa para justificar el no uso de una marca.

En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende anular depende de circunstancias ajenas al titular marcario, como se explicó anteriormente.

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley 7978 se determina lo que debe entenderse por uso:

“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 (...).” (el subrayado no es del original)

Hay que resaltar que el uso de la marca debe de ser real, es decir, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo, sin embargo, para el caso concreto las afirmaciones realizadas por el titular, no pueden considerarse motivos justificados para el no uso.

Precisamente en varias oportunidades este Registro ha insistido en los requisitos que exige la normativa marcaria para que su distintivo no sea cancelado, siendo el requisito **subjectivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: el uso real durante cinco años y el requisito **material**: que esté uso sea real y efectivo, y en este caso en particular no se cumple ninguno de estos requisitos, ya que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial.

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

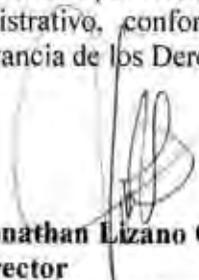
Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) se procede a cancelar por no uso el registro N 193001, marca LALA SHOT ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, hacer un uso efectivo y real de su marca.

Por último, respecto a la notoriedad de la marca LULA alegada por la licenciada María de la Cruz Villenea, este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, ya que en el expediente no consta prueba para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de

una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca LULA.

POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) No se reconoce la notoriedad de la marca LULA, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L argumentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS. 2) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA Shot (diseño), registro No. 193001, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. Se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. **NOTIFIQUESE.**


Lic. Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector
Registro de Propiedad Industrial



B.O/jpa

1 vez.—(IN2016094944).

Resolución acoge cancelación

Ref. 30/2016/8049

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	Documento: Cancelación por falta de uso (Interpuesta por COOPERATIVA DE) Nro y fecha: Anotación/2-99155 de 19/10/2015 Expediente: 2009-0008000 Registro No. 200587 LALA Entera en clase 29 Marca Mixto
--	---

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a las 14:27:12 del 23 de Febrero de 2016.

Conoce este Registro, la solicitud de Cancelación por falta de uso, promovida por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA Entera (diseño), registro No. 200587, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

RESULTANDO

I.- Que por memorial recibido el 19 de octubre del 2015, MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L solicita la cancelación por falta de uso de la marca LALA Entera (diseño), registro No. 200587, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. (Folios 1 a 7)

II.- Que mediante resolución de las 15:30:49 horas del 20 de noviembre del 2015, se da traslado por el plazo de un mes al titular de la marca LALA Entera, registro No. 200587, quien para ese momento procesal era el titular, sea, INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. (Folio 17)

III.- Que la anterior resolución fue notificada al representante del titular del distintivo marcario de forma personal el 02 de diciembre del 2015 y al solicitante de las presentes diligencias el 02 de diciembre del 2015. (Folio 17 vuelto)

IV.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti en calidad de representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V contesta el traslado otorgado contesta el traslado otorgado. (Folio 18)

V.- Que por memorial de fecha 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada. (Folio 75)

VI.- Que por resolución de las 15:19:28 horas del 11 de enero del 2016, el Registro de Propiedad Industrial, solicita a María del Milagro Chaves Desanti y a Pilar López Quirós para que aclaren respecto a la legitimación para actuar. (Folio 109) Dicha resolución fue debidamente notificada el 29 de enero del 2016 al solicitante de la cancelación, el 13 de enero del 2016 a María del Milagro Chaves Desanti y el 18 de enero del 2016 a Pilar López Quirós. (Folio 109 vuelto)

VII.- Que por memorial de fecha 27 de enero del 2016, María del Milagro Chaves Desanti señala que desiste de la contestación de la acción de cancelación. (Folio 110)

VIII.- Que por memorial de fecha 29 de enero del 2016, Pilar López Quirós, contesta la prevención y señala que en virtud de la fusión presentada a este Registro en el expediente de marras, su representada es la titular del distintivo marcario. (Folio111)

IX.- Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de lo actuado.

CONSIDERANDO

I.- Sobre los hechos probados.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LALA Entera (Diseño), registro No. 200587, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. inscrita desde el 03 de mayo del 2010.

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca LULA (diseño), registro 117243, en clase 29 de la nomenclatura internacional para leche y productos lácteos, propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L desde el 09 de noviembre de 1999.

II.- Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.

III.- Representación. Analizada la copia certificada del poder especial adjunto al expediente 2014-10871 se tiene por debidamente acreditada la facultad para actuar de MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. (Certificación de copias visible a folios 15 y 16)

Por otra parte se tiene por acreditada las facultades para actuar de Pilar López Quirós como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V de conformidad al poder referido en el expediente 2-95464 y que consta a folio 112 del expediente.

IV.- Sobre los elementos de prueba. Además de los alegatos de ambas partes, el promovente de estas diligencias aporta los siguientes elementos de prueba: i) <http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>. ii) http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situacion_actual_y_perspectivas_del_sector_lacteo_a_nivel_nacional_vision_de_la_camara_lic_Jorge_Manuel_Gonzalez_Echeverria_Costa_Rica.pdf. iii) <http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnascercanascomerciales>.

V.- En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece que una vez admitida a trámite la solicitud de **CANCELACIÓN POR NO USO**, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita. Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación promovidas por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se notificó a quien en ese momento era el titular de la marca de forma personal el 02 de diciembre del 2015, dentro del plazo otorgado, sea el 04 de enero del 2016, Pilar López Quirós en calidad de titular del distintivo y como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V se apersona al proceso y se refiere a la solicitud de cancelación presentada por lo que se tiene por contestada en tiempo y forma. Valga aclarar que en virtud de la fusión presentada al expediente de marras asentada el 28 de enero del

2016, la sociedad titular del registro que prevaleció fue Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V. y dado que María del Milagro Chaves Desanti apoderada de INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE, S DE R.L. DE C.V. mediante escrito presentado el 27 de enero del 2015 desistió del proceso, no se tomarán en cuenta sus argumentos a la hora de resolver.

VI.- Contenido de la Solicitud de Cancelación.

De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, se desprenden los siguientes alegatos: i) Que su mandante tiene interés legítimo en el presente asunto en virtud de los registros de la marca LULA que ha sido usada por más de diez años en nuestro país, es una marca notoria la cual los consumidores conocen y distinguen como propiedad de Dos Pinos. ii) Que el titular de la marca que se pretende cancelar no la tiene en uso, tal como demanda el artículo 40 de la Ley de Marcas, no se comercializa en la cantidad y el modo que generalmente corresponde. iii) Que la inactividad de la marca repercute directa y rotundamente sobre los intereses del mandante ya que al ser una marca similar a la de su mandante puede causar confusión al consumidor. iv) Que al realizar un estudio de mercado por los principales establecimientos de ventas de productos lácteos como supermercados y abastecedores no fue posible ubicar los productos identificados con la marca que se pretende cancelar, con lo que se demuestra que seis años después de su registro la marca no se ha comercializado ni posesionado en el mercado.

Por su parte, Pilar López Quirós, como representante de Comercializadora de Lácteos y Derivados Sociedad Anónima respecto al uso señala: i) Que el artículo 41 de la Ley de Marcas reconoce que la obligación de uso de marca no es irrestricta ya que existen factores que pueden limitar o impedir el uso de la marca en el territorio costarricense. ii) Que la Ley de Marcas no establece un listado taxativo para eximir a un titular del uso de la marca sin embargo, además de las eximentes de responsabilidad establecidos en el Código Civil de Costa Rica para los temas contractuales y extracontractuales, caso fortuito y fuerza mayor, se pueden mencionar dificultades para la importación de productos, limitaciones o barreras de importación. iii) Que en Costa Rica el porcentaje de importaciones es significativamente inferior al ámbito de exportación, lo cual sin lugar a dudas es producto de los altos aranceles al momento de ingreso de productos lácteos, así la liberación de aranceles no se ha llevado a cabo. iv) Que el CAFTA para el caso de los productos lácteos y especialmente la leche líquida tiene una contingencia de 20 años siendo los primeros 10 años libres de desgravación, lo que implica que hasta el 2019 inicia el proceso de eliminación de aranceles. v) Que su representada ha exportado productos desde México y Nicaragua, países que tienen contingencias de importación elevadas. vi) que a pesar del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México persisten numerosos problemas de importación y exportación entre ambos países, tal y como lo señalan diferentes estudios. vii) Por lo tanto, debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, debe de rechazarse la solicitud de cancelación siendo una situación política y ajena al control de su representada.

VIII.- Sobre el fondo del asunto:

I.- En cuanto a la solicitud de Cancelación:

Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:

“Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la

nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: "Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...". "Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad." (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.(...))

"Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal. (...) No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: "su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción." En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: **¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca?** La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado."(el subrayado y la negrita no son del original)

En virtud de esto, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcarío Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A de C.V, quien por cualquier medio de prueba debe de demostrar la utilización de la marca que distingue el producto o servicio.

Así las cosas y una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas al mismo se comprueba que COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L tiene un interés directo en la resolución de este expediente ya tiene inscritas marcas cuyo productos protegidos coinciden con el signo que se pretende cancelar, lo que evidencia en ambas empresas son competidores del sector pertinente.

Sobre el particular, el Tribunal Registral Administrativo ha expuesto mediante el Voto N 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007 respecto a la legitimación advierte:

"...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcarío inscrito (similar o idéntico al solicitado) sino su condición de competidor del sector pertinente, lo anterior a favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; (...)"

Continúa el mismo: "La legitimación para acclonar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: "ser un competidor del mismo sector pertinente" y la "protección al consumidor"; es una forma de equilibrar el sistema y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcarío, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo pero sí, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados."

De lo expuesto, se concluye que la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. demuestra tener *legitimación ad causam* activa y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso.

Jurisprudencialmente en el Voto el No. 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete del Tribunal Registral Administrativo indica respecto al uso de las marcas:

“(...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado 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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(el subrayado y la negrita no son del original)

Se concluye de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica que el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido, además el Voto 333-2007 viene a delimitar los alcances del uso y la forma de comprobar el uso de una marca tales como pero no limitados a publicidad, canales de distribución, facturas, entre otros, por lo tanto se concluye que tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia han establecido lineamientos para determinar el uso de la marca.

Ahora bien, afirma María del Pilar López Quirós que justifica el no uso de la marca debido a los altos aranceles que gravan los productos lácteos, lo cual sustenta con estudios que constan en las páginas web certificadas:

<http://reventazon.meig.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>,

[http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación actual y perspectivas del sector lácteo a nivel nacional visión de la cámara lic Jorge Manuel Gonzalez Echeverría Costa Rica pdf](http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2013/situación_actual_y_perspectivas_del_sector_lácteo_a_nivel_nacional_visión_de_la_cámara_lic_Jorge_Manuel_Gonzalez_Echeverría_Costa_Rica.pdf).

<http://www.nacion.com/economia/politica/politica-economica/TLCMexicocumplepugnascomerciales>

por lo que la solicitud de cancelación debería rechazarse siendo una situación política y ajena al control de su representada y por lo tanto, motivos justificados para el no uso de la marca inscrita.

Sobre el caso concreto, considera este Registro que es importante transcribir los artículos relacionados con el tema en cuestión, así el artículo 41 de la Ley de Marcas señala expresamente:

“No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

*Se entenderán como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y **que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca**” (El subrayado no es del original)*

En este sentido, el artículo 5.C.1 del Convenio de París que indica:

“1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.(...)”

En esta misma línea de pensamiento, valga mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.1, respecto a las razones válidas que justifican el no uso de la marca:

“1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de

fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”(El subrayado no es del original)

Considera este Registro que las únicas causas que justifican el no uso de una marca son el caso fortuito o la fuerza mayor, siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas y no dependan de la voluntad del titular marcario.

Cabe recordar, el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia judicial en torno a estos conceptos, así el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Sentencia 319 de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2001 señala al respecto: *“El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito...”* {PEREZ P., Víctor, *ibidem*, pag. 106}. - A su vez, y dentro del marco del Derecho Administrativo, se ha resumido el concepto así: *“Pues bien, a los efectos de la doctrina del riesgo, caso fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por dos notas esenciales, la indeterminación y la interioridad, cuyos contrarios, la determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquélla... Estos dos elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya hemos notado, se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (cui humana infirmitas resistere non potest)”*.- [GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II*, Editorial Civitas, Madrid-1980; Pag. 351, la cursiva es del original: la **negrilla** no.] Considerando tal referencia, se concluye con que la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable y se debe a hechos de carácter humano.”

Ahora bien, en cuanto a la aplicación específica en materia marcaria, señala Fernández Novoa (1984), en *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, que tanto la doctrina alemana como la doctrina española han determinado la guerra, las catástrofes naturales como el fuego o inundaciones como justificantes para el no uso de la marca.

Por su parte, la legislación costarricense señala medidas administrativas tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales, mas no se indica en ningún momento que el pago de aranceles sea una restricción a la importación. El pago de impuestos, tasas o aranceles establecido por nuestro país para este tipo de productos es un requisito que bajo ninguna circunstancia puede considerarse como limitante para que los actores comerciales puedan participar activamente en la economía costarricense, el comportamiento económico mismo requiere que las importaciones, las exportaciones, la producción nacional deben cumplir con ciertos requisitos si la legislación así lo establece, por lo que no puede utilizarse como excusa para justificar el no uso de una marca.

En todo caso, no consta en el expediente material probatorio que demuestre que el no uso de manera efectiva de la marca que se pretende anular depende de circunstancias ajenas al titular marcario, como se explicó anteriormente.

Tampoco se aporta prueba al expediente que permita a este Registro identificar que el titular del distintivo ha realizado un esfuerzo real por colocar sus productos en el mercado nacional, tal y como lo establece el artículo 40 de la ley 7978 se determina lo que debe entenderse por uso:

“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 (...).” (el subrayado no es del original)

Hay que resaltar que el uso de la marca debe de ser real, es decir, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo, sin embargo, para el caso concreto las afirmaciones realizadas por el titular, no pueden considerarse motivos justificados para el no uso.

Precisamente en varias oportunidades este Registro ha insistido en los requisitos que exige la normativa marcaria para que su distintivo no sea cancelado, siendo el requisito **subjetivo**: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito **temporal**: el uso real durante cinco años y el requisito **material**: que este uso sea real y efectivo, y en este caso en particular no se cumple ninguno de estos requisitos, ya que el uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial.

Y por ende, contrario sensu, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo tal y como en el caso concreto ha quedado plasmado constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el comercio y la sana competencia entre aquellos que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.

Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la material (del mercado) se procede a cancelar por no uso el registro N 200587, marca LALA ENTERA ya que no ha cumplido con el deber inherente a todo titular marcario, hacer un uso efectivo y real de su marca.

Por último, respecto a la notoriedad de la marca LULA alegada por la licenciada María de la Cruz Villeneva, este Registro está imposibilitado a realizar tal reconocimiento, ya que en el expediente no consta prueba para determinar que su marca es notoria, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente. Por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca LULA.

POR TANTO

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) No se reconoce la notoriedad de la marca LULA, propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L argumentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS. 2) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra el registro del signo distintivo LALA Entera (diseño), registro No. 200587, el cual protege y distingue: *Leche* en clase 29 internacional, propiedad de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. Se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. **NOTIFIQUESE.**



Lic. Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector
Registro de Propiedad Industrial

8339p.



1 vez.— (IN2016094945).