

EL USO DE LA MARCA Y SU TRASCENDENCIA

MSc. Mario Felipe Marín Cascante*

mfmarin@Poder-Judicial.go.cr

RESUMEN

El trabajo de investigación abarca en términos generales el tema de las marcas con el fin de posteriormente ahondar en la importancia del uso y/o registro de estas. Se procura verificar la trascendencia de la utilización de la marca, ya sea antes o después de su registro. A partir de lo anterior, se pretende dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Qué tan necesario es registrar la marca para poder protegerla frente a terceros? ¿Existe alguna ventaja de la “marca de hecho” frente a la “marca inscrita”? ¿Cuál es la relevancia de usar la marca una vez que esté inscrita en el Registro? Finalmente, se presentarán los principales argumentos dados por el Tribunal Registral Administrativo en relación con casos de cancelación por falta de uso de la marca.

Palabras claves: marcas, uso de marca, cancelación de marca por no uso, obligación de uso, registro facultativo.

ABSTRACT

This research paper covers the generalities of Trademarks Protection, in order to discover the importance of usage and registration of brands. The idea is to focus the study on the transcendence of brands usage, not matter if is: after or before the process to became a Trademark. Pretending to answer questions such as: ¿It's necessary to registry a brand to be able to protect it against third parties? ¿What's the advantage of non-registry brand against a register trademark brand? ¿What's the main issue of using brands when it's already register as a trademark? Finally identifying main arguments that have been given regarding to cases of cancellation due to lack of use of a Trademark by the Costa Rican Administrative Registry Tribunal.

Keywords. Registered Trademark, Trademark Use, Brand Cancellation for non-use, Usage Obligation, Facultative Registry.

Recibido 30 de julio de 2019

Aceptado 27 de febrero de 2020

MSc. Mario Felipe Marín Cascante. Máster en Administración de Justicia Enfoque Socio jurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Licenciatura en Derecho y Especialidad en Derecho Notarial y Registral, ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sus graduaciones de licenciatura y especialidad han sido con distinción. Su carrera profesional inicia en el año 2008 como Fiscal en la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios. Desde el 2013, es juez de la República y ha desempeñado su cargo en varios tribunales del país, actualmente en Juzgados de la provincia de Heredia. A partir del 2015 es profesor de Derecho en la Universidad Hispanoamericana. Correo electrónico: mmarin@abogados.or.cr

SUMARIO: I. Aspectos generales, II. Sobre la utilización y el registro de la marca, III. Pronunciamientos del Tribunal Registral Administrativo con respecto a la no utilización de la marca, IV. Conclusiones, V. Fuentes consultadas.

I. Aspectos Generales sobre las Marcas

A. Sobre el concepto

A efectos didácticos, es oportuno iniciar con una precisión terminológica, señalando que hay una relación género-especie entre los conceptos “signo distintivo” y “marca”¹, pues toda marca pertenece al género de signos distintivos, mas no todo género distintivo se cataloga como una marca.

En propiedad intelectual existen signos distintivos que, por lo general, emplea un comerciante (sea persona física o jurídica) en su actividad comercial, entre ellos: las marcas, los nombres comerciales, los emblemas, los rótulos, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Lo anterior no viene en detrimento de que un mismo signo pueda ser utilizado por una persona como marca de producto y nombre comercial a la vez; sin embargo, sí es útil tener presentes dichas distinciones.

Así, la marca es uno de los elementos que puede emplear cualquier persona para identificar con mayor facilidad su producto o servicio dentro un mercado determinado. Al orientar a las personas consumidoras en su decisión de consumo, es altamente usado por los comerciantes para

ayudar a identificar la procedencia empresarial y la calidad de sus productos y servicios. Por eso, se considera un factor de peso a la hora de una decisión de consumo, ya que indefectiblemente es susceptible de inyectar valor al producto y servicio del comerciante.

Como se rescata de un artículo publicado en la *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, en adelante OMPI², la marca puede llegar a ser un activo comercial muy valioso para una empresa en particular que inclusive supere el valor de los activos físicos de esta. Por ejemplo:

Pongamos, por caso, Coca Cola. Se estima que sus activos físicos están valorados en 20.000 millones de dólares EE.UU., en tanto que su valor de marca se estima en 70.000 millones de dólares, según la consultora Interbrand. La forma en que una empresa desarrolla y gestiona su marca es un factor determinante fundamental de los buenos resultados comerciales (Roening, 2011, p. 16).

Por su parte, Fernández, Lastres y Agra (2013) exponen que la marca es:

[...] un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser percibido por lo sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares

[...] aparece como un signo (figurativo, denominativo, tridimensional, etc.): signo que es una realidad intangible, y que a fin de ser percibido por los demás, tiene que materializarse en el producto o envase (p. 501).

En el ámbito normativo, también se pueden encontrar varias definiciones del término marca. Por ejemplo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N.º 7978 (2000), de Costa Rica brinda en dos momentos una explicación a este concepto. Primero, dentro del glosario de términos usuales contemplado en el artículo 2, refiere que es:

[...] cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De seguido, el numeral 3 ofrece una definición más completa, donde se precisa cuáles son los signos que pueden constituir una marca:

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las

líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

*Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, **siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión** respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.*

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla (Ley N.º 7978, 2000). (El resaltado es propio).

En similar sentido, la autora nacional, García (2013) lo trata como “cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes o servicios de una empresa y distinguirlos de otros productos similares o iguales [...]” (p. 164), haciendo hincapié en que los factores de trascendencia para identificar dicho concepto están vinculados al factor “distinción” y la idea de procurar “no causar confusión”.

Se rescata de las definiciones que la marca engloba dos aspectos; por un lado, un signo y, por otro, un producto o servicio que lo identifica.

Atendiendo las conceptualizaciones anteriores, se entiende la marca como un bien inmaterial, clasificable dentro del género de los signos distintivo que necesita proyectarse en un mercado para ser percibido mediante los sentidos, ya sea de manera visible, táctil, olfativa o sonora, y generar un elemento diferenciador en la psiquis de las personas (consumidoras) con el ánimo de identificar un producto o servicio de otros, minimizando la confusión entre productos y servicios de igual o similar categoría o clasificación.

Al materializarse en un signo, puede ser proyectada de forma ilimitada en cualquier elemento que sea perceptible por medio de los sentidos, ya sea de manera simultánea o no, en un sinnúmero de lugares físicos o virtuales. Asimismo, conlleva de modo implícito un valor agregado al servicio o producto que identifica y, consecuentemente, al titular o persona que lo utilice.

Cabe mencionar que la tutela dada a las marcas, además de estar en leyes y convenios internacionales, se encuentra reconocida de manera expresa en el texto de la Constitución Política costarricense en su numeral 47, donde se establece la protección de propiedad exclusiva al productor y comerciante de su marca.

Existe una amplia gama de normativa internacional referente al tema de propiedad industrial, en su mayoría tratados internacionales. Tanto en estos como en la legislación nacional, se brindan aproximaciones para dar respuesta a qué se debe entender por una marca, dotando

seguridad jurídica a lo que se debe comprender por este bien inmaterial. Lo trascendente y punto común de todas ellas es que un signo es considerado una marca cuando reúna las condiciones necesarias para ser utilizado en el mercado y potencialmente cumpla una función de “diferenciar productos o servicios” (también denominada función diferenciadora)³.

Es oportuno aclarar que cualquier signo palpable por los sentidos humanos⁴ puede ser objeto de considerarse una marca, por lo que no necesariamente se debe percibir por la vista. Así, se registran sonidos o fragancias en doctrinas y convenios internacionales. Al ser un signo, la OMPI (s.f.) refiere que puede consistir en:

[...] una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir, asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas; las posibilidades son casi ilimitadas.

Con respecto a este último punto en particular, García (2013) indica que una de las novedades introducidas con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA, es que, en el capítulo 15, correspondiente al tema de propiedad intelectual, se hace referencia a marcas olfativas y sonoras.

B. Funciones esenciales

Atendiendo al reconocido tratadista alemán Kunze (1994), la conceptualización dada a la marca en la normativa y doctrina le otorga una función trascendente como lo es la función indicadora de procedencia empresarial, conocida como función de procedencia y/o distinción de la marca.

De acuerdo con la idea de la “procedencia”, la marca sirve para ser identificada a “los ojos del consumidor”, lo cual no necesariamente implica que deba informarse a este de la persona que fabrica el producto o lo comercializa, porque la mayor parte del tiempo, el consumidor ignora el nombre del fabricante o la ubicación geográfica donde se fabrica, y en realidad, son aspectos poco trascendentales para que la marca cumpla su “objetivo de indicación de origen del producto”.

Por lo tanto, es suficiente el hecho de que el consumidor pueda confiar en una empresa determinada, no necesariamente conocida por él, que pueda responder por el producto identificado con una marca específica. Por ello, es responsable de la comercialización del producto y es considerado “fabricante o comerciante”. En pocas palabras, la función de procedencia “permite al consumidor distinguir un producto vendido bajo dicha marca de los productos ofrecidos en el mercado por otras empresas”. (Kunze, 1994).

II Sobre la Utilización (“Uso”) y el registro de una Marca

A. Modos de protección de la marca

Para procurar dar respuesta a cómo se protege una marca de productos o servicios, primero se expone el tema de la utilización de la marca (“sobre el uso de la marca”), para luego enfocarse en el registro o inscripción de una marca (“sobre el registro de la marca”). Se desarrollan las ideas por medio de una serie de preguntas generadoras que permiten facilitar el abordaje del tema.

Kunze (1994) expresa que una marca puede protegerse de dos maneras: i. por su uso (“utilización”) o ii. por su “registro”, siendo a lo largo del tiempo los dos principales enfoques aplicados por separado, no obstante, en la actualidad ambos se combinan.

Agrega que la plena protección de una marca ocurre gracias a una inscripción en el registro de marcas de la localidad correspondiente, por lo cual es oportuno recalcar que estas se basan en un principio de territorialidad. De esta forma, hoy el registro “constituye la única garantía de protección total de la marca” (Kunze, 1994, p. 11), ilustrando cómo en el mundo globalizado actual muchos países optan por crear sus propios registros de marca.

Sin embargo, hace la salvedad de que la utilización de la marca continúa desempeñando un papel trascendental al punto que:

[...] los países donde la protección de la marca se suele basar en la utilización,

el registro de la marca simplemente confirma el derecho a la misma que ha sido adquirido mediante la utilización. Por consiguiente, el primer usuario tiene la prioridad en un litigio en materia de marcas y no la persona que primero registró la marca (Kunze, 1994, p. 11).

Dicho enfoque se presenta en países como: “Estados Unidos de América, Filipinas, Indonesia y todos los países cuyo sistema jurídico está basado en el modelo británico tradicional (Hong Kong, India, Singapur)”. (Kunze, 1994, p. 11). A su vez, aclara que no se puede dejar de lado que el uso influye en varios aspectos por verificar en el procedimiento de registro y en la defensa de una marca registrada.

Desde una concepción similar, Fernández *et al.* (2013) comentan que el nacimiento de una marca desde un punto de vista lógico-jurídico está cimentado en dos principios fundamentales: el de “prioridad en el uso” y el de “inscripción registral” (p. 513).

Con respecto al primero, de prioridad en el uso, prevalece en las etapas iniciales de los sistemas de marcas, donde el derecho de marca se “adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del signo en el mercado”, siendo importante determinar quién usa por primera vez la marca para designar sus productos o servicios. En este orden de ideas, la inscripción registral tiene un “valor declarativo”, mas no constitutivo, por lo que en la práctica ante un eventual conflicto “entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario”. (Fernández *et al.*, 2013, p. 514).

Fernández *et al.* (2013) explican que, en una fase posterior, el principio de prioridad en el uso evoluciona para de alguna manera enlazar el derecho de marca no con el simple empleo del signo, sino más bien con la “notoriedad”⁵ que pueda llegar a obtener en razón de su uso. Por tanto, ambos principios supracitados (prioridad en el uso y principio de notoriedad del signo) conectan el nacimiento del derecho con un hecho extrarregistral.

Por otro lado, en cuanto al principio de “inscripción registral”, mencionan que el derecho de marca surge con la inscripción del signo en el respectivo Registro de marcas. El registro es de carácter constitutivo, ya que el uso anterior carece de mayor relevancia. No obstante, a su criterio, el principio de prioridad en el uso es superior al principio de inscripción registral porque “al enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca con el nacimiento de la misma por parte de los consumidores, concuerda plenamente con la naturaleza de la marca como bien inmaterial”. (Fernández *et al.*, 2013).

Continúan indicando que el tema de la inseguridad jurídica que acompaña al principio de prioridad en el uso y la notoriedad (donde un empresario no tiene certeza de ser el titular definitivo de esta) son las principales razones por las que en Europa prevalece el sistema de inscripción registral, el cual vela de manera notoria por la seguridad jurídica en el eficiente desarrollo de la política de marcas.

Sin embargo, el asunto no es un tema sencillo y vuelve a presentar inconvenientes por cuanto aplicando a rajatablas el principio de inscripción

registral, un tercero puede apropiarse de forma indebida de una marca que algún “operador económico” utiliza en el mercado. Por ello, concluyen que es preferible “adoptar un sistema mixto que combine armónicamente” (Fernández *et al.*, 2013) ambos principios, pero destacan que no es el predominante en el Sistema Europeo de Marcas.

Más adelante, se detalla lo que acontece en Costa Rica en relación con el uso de la marca y su registro, a criterio del investigador, muy ligado a la idea del sistema mixto. No obstante, cabe resaltar que, en Costa Rica, la persona que desee inscribir su marca y logre demostrar un uso previo⁶ goza de cierto privilegio frente a otra persona que también busca registrar una marca igual o similar.

A su vez, una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declara improcedente si el opositor no acredita que ha solicitado registrar la marca usada ante el Registro de la Propiedad Industrial dentro del plazo de 15 días posteriores a la oposición (Ley N. 7978, 2000, art. 17).

Siguiendo dicho orden de ideas, la persona que se opone al registro necesariamente debe presentar la solicitud de registro de la marca dentro de los 15 días contados a partir de la oposición (se debe destacar que, con toda solicitud de registro de marca por primera vez, los interesados pueden presentar oposición dentro del plazo de dos meses de la publicación del primer aviso según el artículo 16 de la Ley N.º 7978 del 2000). Y no es hasta que se haya acreditado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en la Ley de Marcas para

registrar la marca, cuando se le concede el registro al opositor, si se acredita su utilización frente al registrante.

Asimismo, puede otorgarse el registro de la marca contra la que sea susceptible de crear confusión (en caso de que se trate de marcas similares). Al respecto, el Registro puede limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales puede usarse cada una de las marcas y se pueden establecer otras condiciones relativas a su empleo cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión (Ley N.º 7978, 2000, art. 17).

B. Sobre el uso de la marca

1. ¿Qué tan relevante resulta el empleo de la marca previo a su registro?

En Costa Rica, existe un principio de prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca, lo cual representa una ventaja en caso de conflicto cuando dos o más personas pretenden registrar una misma marca.

El numeral 4 de la Ley de Marcas refiere que:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad⁷ de fecha más antigua (Ley N.º 7978, 2000).

Si con anterioridad no se utiliza la marca (o el uso es menor a tres meses), rige el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, pues el registro

es concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. A efectos de contabilizar la antigüedad de las gestiones y verificar la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, se toman en cuenta la fecha y hora de presentación de cada una.

Hasta aquí puede concluirse que aquella marca que aún no es inscrita (marca de hecho) le va a permitir al que la usa o explota una protección especial frente a terceras personas que pretendan inscribirla (sean esos terceros de buena o mala fe), siempre que su utilización haya sido por más de tres meses. En caso contrario, personas oportunistas podrían llegar a inscribir la titularidad de la marca a pesar de que nunca la hayan empleado, siendo discutible si esto ocurre en situaciones de i. marcas notoriamente conocidas o ii. el que haya usado la marca se oponga al registro.

En el supuesto de poder defender el uso frente al registro, la persona interesada cuenta con el inconveniente que sobre él recae la carga probatoria “del uso” y debe apersonarse en la oportunidad procesal oportuna para hacer valer su derecho; por consiguiente, para fines prácticos parece que es útil y razonable optar por la protección al registrarla, lo cual se ahonda a continuación.

2. ¿Es importante usar una marca que ya está registrada?

Es necesario partir del principio de que en materia de ley de marcas es una condición *sine qua non* estipular el uso de la marca, por más que algunos

cuerpos normativos de marcas no instauren que se debe utilizar al momento de la gestión o haberla empleado en el pasado como una condición o requisito previo a la hora de su inscripción ante los respectivos Registros⁸.

Kunze (1994) señala “que la protección de la marca no es un fin en sí mismo, porque lo vital para la economía es que la marca registrada efectivamente se utilice. No sirviendo como una “barrera artificial” para el registro de nuevas marcas el simple hecho de haberla registrado, pues la razón de ser de una marca es “distinguir los productos que designa de los demás productos” (p. 46). Por lo que pierde total sentido permitir que una marca esté registrada si esta nunca va a ser usada. En marcas resulta práctico para fines didácticos y académicos asociar este particular acápite con el viejo adagio que indica: “Lo que no se usa, se atrofia o pierde”.

Cabe mencionar que, para darse el uso efectivo, después de realizado el trámite correspondiente, el titular que registra la marca cuenta con un “plazo de gracia”, en vista de que para colocar un nuevo producto o servicio en el mercado, se tarda un tiempo específico, máxime si es para ser colocado en un país ajeno al lugar donde se produce o si se trata de un producto con especificaciones o requisitos más técnicos (por ejemplo, productos farmacéuticos que requieren permisos especiales). Por esta razón, Kunze (1994) expresa que en los países este plazo de gracia va de los tres a cinco años. En Costa Rica es de cinco años.

La normativa costarricense establece que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue son puestos

en el comercio con esa marca, en la cantidad y el 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 que 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 (Ley N.º 7978, 2000, art. 40).

3. ¿Qué consecuencia conlleva la falta de uso de una marca registrada?

Como se detalla líneas atrás, lo que no se usa, se puede perder. La principal consecuencia de no utilizar la marca es su “cancelación”.

Kunge (2003) indica que la carga de la prueba se invierte, bastando que la persona que refiera que tiene interés legítimo en la explotación o utilización de la marca exponga su alegato de falta de uso, recayendo en el titular de la marca demostrar lo contrario⁹. Si bien Kunge (2003) lo trata como “anulación” del registro, la normativa costarricense lo califica en el numeral 39 de la Ley de Marcas como “Cancelación del registro por falta de uso de la marca”. (Ley N.º 7978, 2000).

En Costa Rica, la prueba del uso de la marca corresponde al propio titular¹⁰, no debiendo ser confundida la carga de la prueba con lo dicho en el artículo 42 de la Ley de Marcas, el cual en lo que interesa establece: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad” (Ley N.º 7978, 2000).

En todo caso, es importante distinguir entre la cancelación y la nulidad de una marca (aspecto que es abordado por el Tribunal Registral Administrativo en el 2017 como se indica en la parte final del presente artículo), pues la nulidad de una marca sucede por aspectos intrínsecos en su constitución (al momento de su tramitación y registro), mientras su cancelación es por falta de uso, por lo que obedece a razones posteriores al registro, más bien son “situaciones sobrevenidas”.

Por esto, cualquier persona interesada puede gestionarlo al Registro de Propiedad Industrial, el cual brinda audiencia al titular del registro de la marca. Previo al debido proceso, si se determina que no se usa en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, es posible que el titular pierda el registro.

Una particularidad significativa es que la cancelación no procede antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

Ahora bien, cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impide la cancelación del registro si se comienza por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Este tipo de gestión también puede ser gestionado como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada; en cuyo caso, la cancelación es resuelta por el Registro de Propiedad Industrial.

Por último, la normativa costarricense agrega que, cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resuelve en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y elimina aquellos respecto a los cuales la marca no se usa (en cuanto a esto, se puede consultar el capítulo III, inciso 3).

Si ocurre la cancelación por falta de uso de algún producto (porque el titular no logra demostrar su utilización), no significa que, dentro del proceso de registro (la parte que gestiona la cancelación por falta de uso para inscribir una marca propia), el titular de la marca pueda defender su derecho exclusivo a la marca registrada contra “el registro y la utilización de una marca idónea o similar susceptible de crear confusión por parte de un competidor para todos los productos que son idénticos o similares al producto para el cual su marca está registrada y es utilizada”. (Kunge, 2003, p. 68).

En otras palabras, la oposición no es en razón de una marca registrada de dicho producto o su uso, sino más bien a la eventual confusión que pueda existir en el mercado de marcas similares o idénticas, pues el fin principal es que no haya confusiones entre mercados ni servicios de una misma o similar categoría.

4. ¿Puede justificarse el no uso de una marca registrada?

Sí es posible justificar el no uso de una marca registrada. La misma normativa prevé que en

determinados casos no acarrea consecuencias negativas a su titular, como lo es la cancelación de la marca.

Se puede considerar como la excepción a la regla por no uso cuando se acredite que se deba a motivos justificados (artículo 41 de la Ley de Marcas), como lo son circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca y que sean obstáculo para la utilización, por ejemplo: i. Caso fortuito o fuerza mayor y ii. Restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca. Lo cierto del caso es que pueden obedecer a circunstancias de diversa índole y son evaluadas por la autoridad (ya sea administrativa o judicial) que debe decidir la cancelación de la marca.

C. Sobre el registro de la marca

1. ¿Es obligatorio el registro de una marca?

Según se expuso líneas atrás, las personas que utilizan una marca empiezan a generar cierta protección sobre su signo distintivo por el solo hecho de usarla, lo que se da es un “reforzamiento” de la protección al momento que es registrada (especialmente si el uso es por un plazo mayor a tres meses).

Sin embargo, con respecto a si existe obligatoriedad o no de registrar una marca, el numeral 4 de la Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos, N.º 7978 (2000) refiere en su parte final que en Costa Rica “El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”. Al ser **facultativo**,

queda a criterio de la parte interesada en registrar la marca o no, bajo las consecuencias de que terceras personas opten por registrar la misma marca o una similar conllevando ulteriores problemas de confusión en el mercado.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el hecho de registrar la marca tampoco implica una entera protección en caso de que la parte registrante no tenga la intención de utilizarla dentro del mercado, ya que si tarda cinco años sin emplearla, puede llegar a perderla ante una eventual solicitud de cancelación.

La lógica inmersa en las marcas es distinguir un producto o servicio de los demás productos y servicios. Por lo tanto, si no existe ese uso, ¿para qué protegerla? Por ello, la normativa nacional y la internacional tienden a procurar mecanismos para desalentar al registrante que no pretende usar la marca, como cancelar el registro a instancia de parte (proceso denominado en Costa Rica como “proceso de cancelación por falta de uso de la marca”. Ver capítulo III).

2. ¿Qué mecanismos existen en la actualidad para registrar una marca en el ámbito nacional e internacional?

En Costa Rica, se cuenta con el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional, encargado de la inscripción en el ámbito nacional de todo lo relacionado con “marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales y otros signos distintivos”, como bien se rescata del sitio oficial

del Registro (2010) en la Internet y de la Ley de Marcas (Ley N.º 7978, 2000).

La persona física o jurídica interesada en registrar su marca debe gestionar la solicitud correspondiente pagando un canon. En el caso de Costa Rica, posee un costo de inscripción de USD 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en timbres de registro por cada clase de productos o servicios que se desean inscribir.

En caso de necesitar su renovación, el costo es el mismo salvo que se realice en el plazo de gracia de seis meses después de vencida la inscripción de la marca anterior; situación en la cual se cobra adicionalmente USD 25 (veinticinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Tanto para la inscripción como para la renovación, se debe llenar una solicitud escrita en la cual se indique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Marcas.

Ahora bien, en el ámbito internacional, hay dos opciones de acuerdo a la información brindada en el sitio oficial de la OMPI (s.f.), a saber: “a. presentar una solicitud de marca en la oficina de marcas de cada uno de los países en que se quiera obtener protección o utilizar el sistema de Madrid”¹¹.

Costa Rica aún no forma parte de los países incorporados a dicho sistema, el cual incrementa la rapidez del registro de marcas, superando barreras territoriales al agilizar el proceso mediante sistemas electrónicos y en línea.

Se rescata de lo visto hasta el momento que, en materia de propiedad intelectual, propiamente en el tema de marcas, la persona interesada

requiere llevar a cabo el trámite respectivo en cada país o territorio donde desea proteger su marca, inscribiéndola y cumpliendo los requisitos preestablecidos en la legislación que opera en cada una de las soberanías estatales, las cuales, en su gran mayoría, funcionan de manera muy similar en vista de que los parámetros generales son establecidos por la OMPI.

Por último, cabe señalar que, en relación con el numeral 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N.º 7978, 2000), cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de una marca, permitiéndose que se realice el trámite de forma personal, sin la necesaria intervención de un abogado. Solo en caso de que se actúe en representación de otra persona, se requiere poder autenticado por un abogado.

3. ¿Cuáles son los pasos que se siguen al momento de registrar una marca por primera vez?

En síntesis, de seguido se abordan, de manera somera, seis fases por seguir durante el proceso de inscripción, las cuales se extraen de la Ley de Marcas N.º 7978 (2000).

En la primera fase **de solicitud de la marca**, la parte interesada gestiona la solicitud escrita ante el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de un formulario o la solicitud del registro de la marca, cumpliendo las formalidades contempladas en el numeral 9 de la Ley de Registro de Marcas.

En dicho momento, el Registro le asigna una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y

la admite para el trámite, si cumple los siguientes requisitos: a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante. b) Señala una dirección o designa a un representante en el país. c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjunta una reproducción de la marca. d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se va a usar la marca; además, indica la clase. e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida (Ley N.º 7978, 2000, art. 10).

Una segunda fase **del examen de forma**, en el cual el Registro examina si se cumplen los requisitos del numeral 9 de la citada ley. En caso contrario, emite una “prevención de forma” y se la notifica al solicitante para que este subsane el error u omisión dentro de un plazo establecido, bajo apercibimiento de que el no cumplimiento se entiende como un abandono de la solicitud.

La tercer fase **del examen de fondo**, donde el Registro examina las prohibiciones de los numerales 7 (marcas inadmisibles por razones intrínsecas, por ejemplo, son genéricas, no descriptivas; denominaciones de uso común que puedan causar confusión al consumidor sobre la procedencia que sean contrarias a la moral, conformadas por un signo oficial, escudo o banderas de un país, entre otros) y 8 (marcas inadmisibles por derechos de terceros, como ser igual o similar a una marca en trámite o registrada por un tercero con anterioridad).

De ser así, el Registro notifica al solicitante, indicándole las objeciones de fondo que impiden

el registro y dándole un plazo de 30 días hábiles, a partir de la notificación correspondiente para que conteste. Transcurrido el plazo señalado, sin que el solicitante haya contestado o si aun habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se deniega el registro mediante resolución fundamentada.

Superadas dichas etapas, se pasa a **la fase de publicación de edictos**, donde se ordena anunciar la solicitud por medio de la publicación, por tres veces y a costa de la persona interesada, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación. El aviso que se publique contiene: a) nombre y domicilio del solicitante; b) nombre del representante o del apoderado, cuando exista; c) fecha de la presentación de la solicitud; d) número de la solicitud; e) marca tal como se haya solicitado; f) lista de los productos o servicios a los cuales se les aplica la marca y clase correspondientes.

El edicto se debe publicar en *La Gaceta* por tres veces consecutivas. A partir de la fecha de la primera publicación, se otorga un plazo de dos meses para que personas terceras interesadas puedan presentar oposiciones en caso de que consideren que se ven afectadas por la marca que se pretende proteger, si es igual o similar a una marca registrada o en trámite de registro.

Se pasa a la **fase de oposiciones ante el registro y resolución**, la cual ocurre cuando un tercero considere que es afectado por el registro de la marca, nombre comercial o señal de publicidad comercial puede presentar oposición en contra del registro de esta. Si se presentan una o más oposiciones, son resueltas, junto con lo

principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada. Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada, y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, puede concederse el registro solo para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o puede concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se deniega el registro de una marca por la existencia de un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de Marcas y resulta fundada* (dicho numeral hace referencia a la cancelación del registro por falta de uso de marca).

Si no se ha presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial registrar la marca (Ley de Marcas N.º 7978, 2000, art. 18).

Por último, se da la **expedición del certificado de registro**, donde proceden a la inscripción de la marca y expide el certificado en un plazo aproximado de 15 días contados a partir de la fecha en que vence el plazo para presentar oposiciones. (Ley N.º 7978, 2000, art. 19).

4. ¿Cómo se determinan las clasificaciones de las marcas?

En la actualidad, el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica utiliza las clasificaciones de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio establecidas en el “Arreglo de

NIZA relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas”, a pesar de que Costa Rica no es parte formalmente de este.

Esta situación es corroborada por García (2013), quien narra que el país aún no incorpora formalmente dicho arreglo al derecho interno. No obstante, es empleado en la práctica (p. 187).

Denominada a nivel popular como la “Clasificación de NIZA”, esta es una categorización de productos y servicios que, de acuerdo con la información brindada por el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.), es establecida en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), antecesora de la OMPI.

En sus inicios, comprende una “lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, fue la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y que más tarde fue ampliada”. (OMPI, s.f.).

Se rescata como dato histórico relevante que hay múltiples ediciones de clasificaciones de Niza desde 1963 y, a partir del 2013, se publica una nueva versión de cada edición, siendo la última publicación en formato impreso en junio de 2011. Así, se evidencia la ardua labor realizada por el Comité de Expertos de Niza a lo largo del tiempo¹². La escritura original de los textos es en idioma francés o inglés y es publicada en Internet por la OMPI.

5. ¿Existe algún tipo de prioridad para inscribir una marca?

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, ratificado por Costa Rica el 24 de mayo de 1995, se reconoce un tipo de prioridad.

García (2013) comenta que, en dicho instrumento internacional, se contempla un “derecho de prioridad” en relación con “las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales” (p. 91),

Por lo tanto, la primera solicitud de registro de una marca “presentada en uno de los Estados contratantes” permite a su solicitante un plazo de tiempo de “doce meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas” (García, 2013, p. 91) para solicitar el registro y la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes. Así las nuevas solicitudes (diferentes a la originaria o primera) de los demás Estados se van a considerar “como presentadas el mismo día de la primera solicitud” (García, 2013, p. 91). Por esta razón, se habla de que las solicitudes posteriores a la primigenia tienen prioridad y que, por esto, popularmente se conoce como “derecho de prioridad”.

La autora aclara que, al estar vinculadas las solicitudes posteriores a la primera (originaria), no son perjudicadas por algún hecho que haya acontecido durante el intervalo de tiempo, como lo es “cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial” (García, 2013).

Existe gran utilidad práctica en que la persona interesada no debe realizar todos los registros de manera inmediata, pues cuenta con un “plazo de gracia” para analizar en qué países requiere o considera necesaria la protección.

6. ¿Cuál es el plazo de protección para una marca registrada?

El plazo de protección es de diez años contabilizados desde la fecha en que se concede la inscripción de la marca. Así mismo, la marca puede ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente. Para esto, debe cumplir con una serie de requisitos formales¹³. Una particularidad es que el registro no se ve en la necesidad de realizar un detallado análisis de fondo o de proceder con la publicación, como acontece en el registro de marca por primera vez.

7. ¿Qué sucede al terminar el plazo de protección del registro de marca?

La Ley de Marcas (Ley N.º 7978, 2000), en el numeral 21, otorga la posibilidad de renovación cada diez años de manera ilimitada, la cual procede por cada registro de marca en específico. Se brinda un plazo de un año anterior a la fecha de vencimiento del registro que renueva, para que el interesado lleve a cabo el trámite respectivo.

Adicionalmente, si no se realiza en el primer plazo, se le proporciona un “plazo de gracia posterior a la fecha de vencimiento” de seis meses. Sin embargo, en dichos casos, el interesado debe pagar el recargo (25 \$) más la tasa de renovación correspondiente de los (50 \$), obteniendo la

ventaja que durante ese plazo de gracia, el registro mantiene su vigencia plena por lo que sigue gozando los derechos del registro de la marca.

Esta renovación en el registro de la marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribe la renovación sin más trámite. La renovación no es objeto de examen de fondo ni de publicación (como acontece en el registro de marca por primera vez).

8. ¿Qué tipos de derechos se adquieren al registrar una marca?

El sitio oficial de internet de la OMPI (s.f.) señala que el registro de marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla y la posibilidad de que pueda concederla en licencia a un tercero a cambio de un pago. De igual manera, agrega que “ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho, por ejemplo, en caso de litigio”.

En similar sentido, García (2013) explica que, con el registro de la marca, surgen derechos exclusivos, “que se trata de derechos patrimoniales de los titulares o sus derecho habientes; es decir, son transferibles, embargables, disponibles y están dentro del Comercio”.

Por otro lado, Kunze (1994) indica que el “titular registrado tiene el derecho exclusivo sobre la marca” (p. 53), y aclara que, así como

el titular posee la obligación de utilizar la marca, la normativa es congruente al reconocerle su uso positivo.

Comenta que este derecho conlleva a que pueda utilizarla como medio de difusión en el mercado en todas la gama de posibilidades que posea según los instrumentos publicitarios existentes (ej. productos, contenedores, empaques, etiquetas, etc.), siempre en relación con los productos para los cuales es registrada, además de la comercialización de productos y servicios que son registrados con la marca.

Ahora bien, esto no significa que se confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en productos legítimamente marcados que el titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular haya introducido en el comercio, en el país o en el extranjero a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y no causen perjuicio al titular o derechohabiente, según lo dispone el numeral 27 de la Ley de Marcas, conocido en doctrina como “principio de agotamiento del derecho en materia de marcas”.

En otras palabras, Kunze (1994) indica que “el titular no podría oponerse a que se efectúen ventas adicionales del producto en las distintas etapas de su comercio” (p. 53).

No obstante, Kunze (1994) expresa que se trata de un principio que solo se aplica al lanzar por primera vez al mercado el producto que lleva la marca. Al respecto, comenta:

El derecho exclusivo del titular a aplicar la marca a los productos y su empaque, a los contenedores, las etiquetas, etc., sigue existiendo. Por consiguiente el titular puede oponerse a las acciones que infrinjan este derecho, tal como el hecho de empaquetar de nuevo los productos que llevan su marca. La destrucción de su marca en los productos o la modificación y la venta ulterior de estos productos con su propia marca. La modificación del producto y su venta con la misma marca tiene un efecto equivalente a la aplicación de la marca a los productos, es decir que da al consumidor la impresión de que el producto genuino ha sido comercializado por el titular de la marca con su marca. Si este no es el caso. El titular de la marca tiene derecho a intervenir (p. 53).

En Costa Rica, el artículo 25 de la Ley de Marcas (Ley N.º 7978, 2000) ilustra de manera muy completa que el titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Al punto de que si existe un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se habla de que hay una presunción de “probabilidad de confusión”.

Finalmente, este numeral brinda un listado de actos donde se les confiere al titular y a sus derechohabientes (ej. que posean licencia), la posibilidad de actuar contra terceros por afectación a su marca.

9. ¿Cuáles personas pueden utilizar una marca registrada?

En tesis de principio, la marca se crea para que sea usada por el titular que procura su registro; pero no se exige que sea dicha persona la que use la marca, pues muchas legislaciones, entre ellas, la costarricense, prevén que terceras personas la empleen siempre y cuando estén autorizadas por el titular (ej. en franquicias, distribuidores, en caso de haberse otorgado una licencia entre otras posibilidades).

Al respecto, la *Guía del empresario sobre marcas e indicadores geográficos de la OMPI* (2006) establece:

Mediante el contrato de licencia, el titular del registro de una marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciataria) autorización para usar la marca a cambio de un pago (regalía), en forma gratuita o a cambio de una contraprestación, bajo condiciones previamente establecidas.

El contrato de licencia no traslada la propiedad o titularidad de la marca, a diferencia de los contratos de cesión o transferencia de marcas. De lo que se trata en este tipo de contrato es de una autorización de uso que concede el propietario de la marca a un tercero

interesado en usar ese signo ya reservado anteriormente por el propio titular (p. 41).

No siendo un tema central del presente artículo, interesa hacer una referencia rápida de este con el fin de ilustrar qué personas pueden usar la marca y si este tipo de uso puede ser considerado para verificar el efectivo y real uso de la marca en un mercado¹⁴. No basta acreditar la “licencia de uso de marca,” ya que siempre se busca verificar el “uso real y objetivo de la marca”.

III. Pronunciamientos del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica en relación con la no utilización de una marca con posterioridad a su registro

Con el ánimo de brindar una pincelada del abordaje que realiza el Tribunal Registral Administrativo¹⁵ con respecto a la cancelación por falta de uso de la marca, se exponen ideas medulares señaladas por este órgano administrativo¹⁶.

A. Caso de solicitud de cancelación de marcas Caribe (2007) (voto n.º 333-2007 de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete)

A juicio del investigador, este primer voto corresponde a la resolución más completa en cuanto al tema, utilizado inclusive como punto de partida para cambios de criterios en votos posteriores del Tribunal Administrativo.

- Expone cómo “un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión

de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca”. (Voto n.º 333-2007).

Señala que el artículo 40 de la Ley de Marcas introduce un requisito subjetivo, el cual es “que la marca debe ser usada” por su titular, licenciataria o persona autorizada.

Así mismo, en el párrafo segundo de este numeral se establece un requisito material: “[...]el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”. (Voto n.º 333-2007), haciendo excepción respecto a elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Alude cómo el artículo 39 de dicha normativa contempla la cancelación del registro por falta de uso de la marca en los supuestos del “a) no uso, sea ese requisito subjetivo antes indicado, b) que la marca debe ser usada durante un plazo de cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, introduciendo al efecto un requisito temporal”. (Voto n.º 333-2007).

Así mismo, la cancelación es posible solicitarla en cuatro supuestos, ya sea: “1. Como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial. 2. Una oposición de tercero al registro de la marca. 3. Un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. 4. Una acción por infracción de una marca registrada”. (Voto n.º 333-2007).

Finalmente sintetiza su exposición señalando que:

[...]los artículos 39 y 40 de cita establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada (Voto n.º 333-2007).

Se aborda la problemática en cuanto a la persona que está facultada para probar el uso de la marca.

Expone cómo el Registro opta por indicar que la carga recae sobre el solicitante de la cancelación en atención al numeral 42 de la Ley de Notificaciones. No obstante, al ser un hecho negativo, se analiza que la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación por demostrar en quien alegue la causal es realmente difícil para dicha parte. Por esta razón, concluye que debe recaer sobre el titular de la marca.

Lo anterior se debe a una interpretación del numeral 5.C del Convenio de París, el cual estipula:

[...]que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto

dicho numeral establece: ‘C.-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’. (Voto n.º 333-2007).

No estima necesario aplicar criterios de fuentes de derecho y desaplicar la ley frente (numeral 42) al convenio internacional (artículo 5.C del Convenio de París) en atención al numeral 588-94 de la Sala Constitucional que permite interpretar una posición preponderante de ciertos tratados o convenios internacionales, como fuente normativa frente a la ley común, pues estima que la misma distribución de las normas realizadas por el legislador posibilita evidenciar una aplicación diferente.

Al estar el numeral 42 dentro del:

Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de ‘Terminación del Registro de la Marca’, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular. (Voto n.º 333-2007).

Y en razón de que dicho capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca tanto causales de nulidad como de cancelación, es importante tener clara la

distinción entre uno y otro instituto, debido a que 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”. (Voto n.º 333-2007).

Esta diferenciación planteada en el voto del tribunal permite concluir que, para analizar la norma del artículo 42, debe estudiarse el contenido del numeral 39 que, como se expuso, es indicativo 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 al ser una solicitud de cancelación por no uso y no de nulidad de vicios, la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca.

Sobre la función principal de una marca refiere que “es, indicar el origen empresarial, garantizando al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los productos o servicios que tienen otra procedencia”. (Voto n.º 333-2007).

B. Caso cancelación por falta de uso de la marca Clover Brand (2013). (Voto n.º 1137-2013 de las doce horas cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece)

Aunque se trate de una marca notoria, el tribunal refiere que una vez registrada, esta debe ser utilizada, pues de lo contrario, puede ser cancelada por falta de uso.

- “Toda marca, común o notoria, una vez registrada entra en la obligatoriedad de uso para mantener su validez, y la falta de éste hace que la inscripción pueda ser cancelada, siguiendo para ello los ritos establecidos por la propia Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N.º 7978 (en adelante, Ley de Marcas)”. (Voto n.º 1137-2013).
- Sostiene el criterio del voto 333-2007 con respecto a la carga probatoria a efectos de proceder a la cancelación de una marca y agrega: “Téngase presente que la carga de la prueba del **uso real y efectivo** corresponde al titular marcario, uso que debe amoldarse a lo establecido por el artículo 40 párrafo primero de la Ley de Marcas”. (Voto n.º 1137-2013).

Posición reiterada posteriormente en el Caso Fertiplus mediante el voto n.º 574-2014 de las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

C. Casos referentes a la cancelación de marcas de los años 2013, 2015 y 2016

Votos: a. Caso de uso de las marcas: “CRISTAL, CRISTAL BAY, CRISTAL CLEAR, CRISTAL PLUS” n.º 0957-2013, de las nueve horas quince minutos del diez de septiembre de dos mil trece. b. Caso Con Relax n.º 204-2015, de las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de marzo de dos mil quince. c. Caso marcas y diseño Columbia n.º 196-2016, de las once horas con quince minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis y d. Caso marca Virginia n.º 635-2016, de las diez horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis. **2013/2015/2016.**

- Todos corresponden a casos donde se dan cancelaciones parciales de una marca en ciertos productos de una misma clasificación de NIZA, al no demostrarse por el titular de una marca el uso efectivo y real de la marca en todos y cada uno de los productos contenidos en la clasificación. Se abstrae que nada impide que se cancele (“parcialmente”) la marca sobre un producto si no es utilizada específicamente en este por más que pertenezca a la misma clasificación, tomando en cuenta el numeral 39 de la Ley de Marcas (por ejemplo, la clase 30 comprende azúcar y vinagre, pero si solo se comprueba su utilización en el vinagre, puede cancelarse en otros productos de la misma clasificación como el azúcar, o bien, la clase 32 abarca el agua y la cerveza, por lo que se puede cancelar en alguno de los productos).

Este breve abordaje no pretende dar por agotado el estudio de jurisprudencia administrativa acerca del tema. La idea es ilustrar al lector los argumentos de interés que brinda el Tribunal Registral Administrativo a lo largo del tiempo (ordenándose por antigüedad) a efectos de comprender de mejor manera lo expuesto a lo largo del presente artículo.

IV. Conclusiones

- 1 La marca es un bien inmateral, clasificable dentro del género de los signos distintivos, que necesita proyectarse en un mercado para ser percibida por las personas por medio de los sentidos, ya sea de manera visible, táctil, olfativa o sonora, con la finalidad de generar

un elemento diferenciador en la psiquis de las personas (por lo general consumidoras) y, así, distinguir e identificar un producto o servicio de otros, minimizando la confusión entre productos y servicios de igual o similar categoría y/o clasificación.

Al ser un bien inmaterial, es susceptible de ser enajenado, por lo que perfectamente su uso puede ser cedido, prestado o ser objeto de embargo.

A su vez, al materializarse en un signo puede ser proyectada de forma ilimitada en cualquier elemento físico o virtual que sea perceptible mediante los sentidos, ya sea de manera simultánea o no, en un sinnúmero de lugares físicos o virtuales, conllevando implícitamente un valor agregado al servicio o producto que identifica y, por consiguiente, a su titular o utilizador.

- 2 Las marcas funcionan como un elemento diferenciador de calidad, características, procedencia u origen, así como de buena o mala fama. Están reguladas por normativa nacional como internacional, tanto en leyes, reglamentos como convenios internacionales.
- 3 Existen dos sistemas de protección de una marca. El primero relacionado con el uso de la marca, donde opera la protección a partir del principio de prioridad en el uso. El segundo apuesta por la protección al momento de su inscripción o registro, con el propósito de dotar una mayor seguridad jurídica, ya que se crea conciencia de un sistema basado en el uso, pues no es tan fácil identificar titulares ante un eventual conflicto entre marcas, pues se requieren procesos legales y tiempo para

determinar a la persona que efectivamente utiliza la marca, lo cual entorpece el tráfico comercial de bienes y servicios.

En Europa se opta por el sistema de inscripción registral, al enfocarse en la seguridad jurídica y en el desarrollo eficiente de la política de marcas. En otras latitudes, a criterio del investigador, incluido Costa Rica, se decide por combinar ambos sistemas, “sistema mixto”, procurando ciertas ventajas de estos.

- 4 En Costa Rica, la utilización de una marca no requiere su inscripción o registro, por lo que la inscripción de una marca es declarativa. A su vez, el numeral 4 de la Ley de Marcas (Ley N.º 7978, 2000) refiere que el registro de marcas es facultativo. Sin embargo, como se aborda en el presente artículo, cuando la persona que utiliza la marca se oponga a alguien que busca registrar una marca, similar o igual, necesariamente va a requerir inscribir la suya propia.

Lo cierto del caso es que quien desee inscribir su marca y demuestre un uso previo goza de cierto privilegio frente a otra persona que también pretenda registrar una marca igual o similar, principalmente si la utilización es por un lapso de tiempo superior a los tres meses. No obstante, una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declara improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado registrar la marca usada ante el Registro de la Propiedad Industrial dentro del plazo de 15 días posteriores a la oposición (Ley N.º 7978, 2000, art. 17).

Según este orden de ideas, la parte que se opone al registro necesariamente debe presentar la solicitud de registro de la marca dentro de los 15 días contados a partir de la

oposición. Y no es hasta que se acredite el uso anterior de la marca del opositor y se cumplan los requisitos fijados en la Ley de Marcas para registrar la marca, cuando se le concede el registro al opositor, si se acredita su utilización frente al registrante.

Por consiguiente, es oportuno indicar que la razón principal de registrar una marca es reforzar su “protección” frente a terceras personas, pues la inscripción otorga al titular de la marca el derecho exclusivo de solicitarles a otros no utilizar una marca igual o similar para los mismos productos o servicios que se identifican con la marca inscrita. De esta manera, se neutralizan confusiones entre las potenciales personas consumidoras dentro de un mercado determinado.

- 5 Registrar una marca no es un blindaje de protección irrestricto, primero, porque es sujeto a un espacio temporal predeterminado y requiere la renovación cada cierto tiempo (10 años en Costa Rica). En segundo lugar, si no se usa la marca por un período de tiempo, puede llegar a ser objeto de pérdida ante la gestión de terceras personas interesadas en usar una marca similar o igual. Al registrarse una marca, el titular adquiere una obligación de uso (ya sea por sí mismo o interpuesta por una persona) para que, en un plazo de cinco años, utilice la marca dentro de la clasificación del servicio o producto que desea amparar. Al punto de que terceras personas, una vez vencido el plazo de los cinco años, pueden solicitar la cancelación total o parcial de la marca por falta de uso, quedando la carga probatoria de su empleo en el titular que registra la marca.

Se abstrae que la lógica inmersa en las marcas es distinguir un producto o servicio de los demás productos y servicios, por lo cual si no existe ese uso, ¿para qué protegerla? De este modo, la normativa nacional e internacional tienden a procurar mecanismos para desalentar al registrante que no pretende usar la marca, cancelando el registro a instancia de la parte interesada.

- 6 Según el estudio jurisprudencial realizado del año 2007 al 2016, el Tribunal Registral Administrativo en múltiples oportunidades cancela totalmente marcas por no haberse acreditado el uso real y efectivo; a su vez, cancela parcialmente marcas (comunes o notorias), no siendo de mayor relevancia que correspondan a un producto o servicio de la misma clasificación

V. Fuentes Bibliográficas

Libros

- Fernández, C., Lastres, J. y Agra, M. (2013). Manual de la propiedad industrial, (2° ed.). España: Marcial Pons.

Tesis

- García, R. (2013). Sistematización de la normativa vigente en Costa Rica en materia propiedad intelectual. (Trabajo de maestría en Propiedad Intelectual). Universidad Nacional a Distancia. Costa Rica. Recuperado de: <http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1028>

Páginas web

- Kunze, G. (1994). Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas: conceptos básicos: manual de formación de la OMPI. Recuperado de: <http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?start=30&lang=ES&q=INTRODUCCI%C3%93N+AL+DERECHO&rows=10&sort=score>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2017). Special Union for the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Union). Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/clim_ce_27/clim_ce_27_2.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). Marcas. Recuperado de: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Recuperado de: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.). Acerca de la Clasificación de Niza. Recuperado de: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html#1>

- Registro de la Propiedad Industrial. (2010). Información general. Recuperado de: http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm
- Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado de: http://www.tra.go.cr/quienes_somos.html

Revistas

- Roenning, D. (2011). Crear una marca en los mercados mundiales. Revista OMPI, (2). Recuperado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2011/wipo_pub_121_2011_02.pdf

Normativa

- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (12 de octubre de 2000). Ley de Observancia de los Procedimientos de los Derechos de Propiedad Intelectual. (Ley N.º 8039, 2000). Publicada en La Gaceta n.º 206 del 27 de octubre de 2000.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (6 de enero de 2000). Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ley N.º 7978, 2000). Publicada en La Gaceta n.º 22 del 1 de febrero de 2000.
- Asamblea Nacional Constituyente. (7 de noviembre de 1949). Constitución Política de Costa Rica.

- Organización Mundial de Comercio (OMC). (s.f.). ANEXO 1-C, “Aspectos de los derechos de propiedad intelectual y el comercio”. (ADPIC).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1957). Arreglo de NIZA relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Votos

- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 0957-2013 de las nueve horas quince minutos del diez de septiembre de dos mil trece.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 1137-2013 de las doce horas cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 196-2016 de las once horas con quince minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 204-2015 de las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de marzo de dos mil quince.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 574-2014 las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 333-2007 de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete.
- Tribunal Registral Administrativo. Voto n.º 635-2016 de las diez horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Notas

- 1* *Preámbulo histórico. De la mano de los autores Fernández, Lastres y Agra (2013), “se rescatan dos momentos históricos significativos en la concepción jurídica del derecho de marcas. i. Un primero momento donde la marca se concibe dogmáticamente como objeto de un derecho de la personalidad. En este sentido, se afirma que del mismo modo que el nombre individual y el nombre comercial, la marca tiene como finalidad identificar a una persona, concretamente al fabricante o al distribuidor de un producto (industrialista alemán Josep Kohler). ii. Un segundo episodio en el cual se concibe la marca como un bien inmaterial, criticándose el primer enfoque, porque la marca es transmisible a terceros y subsiste aún y existan cambios en su titularidad, por lo que se desliga de su titular”. (Alexander-Katz) (p. 502).*
- 2* *La sigla OMPI corresponde a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en inglés WIPO (World Intellectual Property Organization), es una de las agencias especializadas de las Naciones Unidas para el conocimiento de temas de propiedad intelectual.*
- 3* *Se debe tomar en cuenta que una marca deja de serlo si se ha “provocado o tolerado la transformación en denominación genérica de uno o varios productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca”. (Kunze, 1994, p. 69), a tal punto que el público en general se acostumbra a utilizar el signo como una denominación genérica para el producto inicialmente identificado por él mismo.*

- 4 *Es discutible si el sentido del gusto entra a regir. No causa distinción de manera inequívoca y objetiva con el afán de identificar y clasificar un producto o servicio dentro del comercio para ser conocido por el público en general.*
- 5 *Entendida como “difusión y el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores”. (Fernández et al., 2013, p. 514).*
- 6 *Siempre y cuando lo demuestre bajo ciertas características temporales de uso, como bien se aborda de seguido.*
- 7 *En cuanto al derecho de prioridad, el artículo 5 de la Ley de Marcas refiere que “quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios”. (Ley N.º 7978, 2000).*
- 8 *Con la salvedad expuesta en el acápite anterior (A), en relación con la “ventaja” que puede poseer la persona que haya utilizado la marca con anterioridad a su registro.*
- 9 *El investigador estima que dicha inversión en la carga de la prueba ocurre en razón del principio de razonabilidad y disponibilidad probatoria, el cual en la actualidad es introducido de manera expresa por el actual Código Procesal Civil costarricense en el numeral 41.1.*
- 10 *Con la salvedad de que en Costa Rica, de acuerdo con el párrafo in fine del numeral 40 de la Ley de Marcas: “El uso de una marca por parte de un licenciario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca”. (Ley N.º 7978, 2000).*
- 11 *El Sistema de Madrid le permite a quien tenga ligamen con sus Estados miembros de manera centralizada, registrar las marcas por su producto o servicio alrededor del mundo con una única solicitud, siempre y cuando cancele las tasas respectivas. Al momento de la investigación, Costa Rica aún no forma parte.*
- 12 *Para tener una idea de cuántos países participan recientemente del Comité de Expertos, es oportuno indicar que el reporte del 2 de junio de 2017 del OMPI refiere a una sesión celebrada por dicha junta en mayo de 2017, donde participan representantes de Australia, Austria, Bielorrusia, China, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, República de Corea, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Así mismo, participan observadores de Canadá, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Tailandia. Así como, de organizaciones intergubernamentales en calidad de observadores como African Intellectual Property Organization (OAPI), Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), European Union (EU) y representantes de organizaciones no gubernamentales como International Trademark Association (INTA) y Japan Patent Attorneys Association (JPAA).*
- 13 *Se transcriben los requisitos formales para la renovación de la marca contemplados en el numeral 21 de la ley, los cuales señalan: “a) Nombre y dirección del titular; b) Número del registro que se renueva; c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder; d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase; e) El comprobante de pago de la tasa establecida”. (Ley N.º 7978, 2000).*
- 14 *El numeral 40 de la Ley de Marcas (Ley N.º 7978, 2000), párrafo in fine, señala que el uso de la marca por parte de un licenciario u otra persona autorizada para ello es considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.*

- 15 *El tribunal es creación de la Ley N.º 8039 (2000) de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, mediante el artículo 19, como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigna dicha Ley. Su sede está en San José y posee competencia en todo el territorio nacional. En el sitio oficial de dicha entidad en la Internet, se indica que “antes de su creación, la materia objeto del conocimiento del Tribunal Registral Administrativo era competencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, con la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Estado costarricense adquirió una serie de obligaciones en materia de observancia y protección de los derechos de la propiedad intelectual, de tal suerte que el legislador nacional consideró conveniente y oportuna la creación de un órgano independiente, técnico y especializado que garantizara a los titulares, la protección de sus derechos ante las instancias administrativas de una manera efectiva. Dentro de este contexto se promulgó la Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en la que se crea el Tribunal Registral Administrativo”. (Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, s.f.).*
- 16 *Nota aclaratoria: Dicho tribunal conoce las apelaciones de resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial. Se debe tomar en cuenta que los pronunciamientos del tribunal agotan la vía administrativa, por lo que algunos criterios pueden ser sujetos a variabilidad en la sede judicial por la vía contenciosa administrativa.*