

**UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE
COSTA RICA**

FACULTAD DE DERECHO

**TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO
DE LICENCIATURA EN DERECHO**

TITULO:

CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO

SUSTENTANTE:

CARLOS J. HERNÁNDEZ NAVARRO

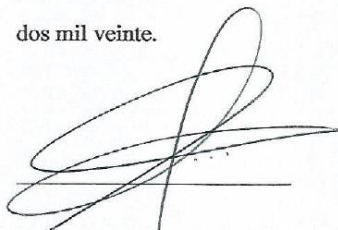
TUTOR: LIC. ROBERTO ARGUEDAS

SAN JOSÉ, 2020

Declaración Jurada

Yo, Carlos Josué Hernández Navarro, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 3 – 0480 – 0822 egresado de la carrera de derecho de la Universidad Hispanoamericana, hago constar por medio de éste acto y debidamente apercibido y entendido de las penas y consecuencias con las que se castiga en el Código Penal el delito de perjurio, ante quienes se constituyen en el Tribunal Examinador de mi trabajo de tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, juro solemnemente que mi trabajo de investigación titulado: Cancelación de Marca por Falta de Uso, es una obra que ha respaldado todo lo preceptuado por las Leyes Penales, así como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos número 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, publicada en La Gaceta número 226 del 25 de noviembre de 1982; incluyendo el numeral 70 de dicha ley que advierte; artículo 70. Es permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes siempre que éstos no sean tantos y seguidos, que puedan consignarse como una producción simultánea y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra original. Asimismo, quedo advertido que la Universidad se reserva el derecho de protocolizar este documento ante Notario Público.

En fe de lo anterior, firmo en la ciudad de San José, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinte.



Carlos Josué Hernández Navarro

Cedula 3 0480 0822

San José, 4 de junio del 2020.-

Señora
Jéssica Juárez Solís.
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA.
Presente.

Estimada señora:

Me permito informarle que el señor **CARLOS JOSUE HERNANDEZ NAVARRO** cédula de identidad 3-480-822, me ha presentado para los efectos de revisión y aprobación, el Trabajo de Investigación denominado "**CANCELACION DE LA MARCA POR FALTA DE USO**" que ha elaborado para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho.

En mi condición de Tutor, he verificado que se han hecho las correcciones indicadas durante el proceso de Tutoría y he evaluado los aspectos relativos a la elaboración del problema, objetivos, justificación; antecedentes, marco teórico, marco metodológico, tabulación, análisis de datos; conclusiones y recomendaciones.

De los resultados obtenidos por el Postulante, se obtiene la siguiente calificación:

a)	ORIGINAL DEL TEMA	10%	10
b)	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AVANCES	20%	18
c)	COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS, LOS INSTRUMENTOS APLICADOS Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	30%	29
d)	RELEVANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20%	20
e)	CALIDAD, DETALLE DEL MARCO TEORICO	20%	20
	TOTAL		97

En virtud de la calificación obtenida, se **avala** el traslado para el proceso de lectura.

Atentamente,

ROBERTO ARGUEDAS PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
ROBERTO ARGUEDAS PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2020.06.04 15:03:45 -06'00'

Lic. Roberto Arguedas Pérez.
Cédula 1-519-832.
Carné del Colegio de Abogados 3978
Profesor Derecho Registral y Notarial.

CARTA DE LECTOR

San José,

Universidad Hispanoamericana
Sede Llorente
FACULTAD DE DERECHO

Estimado señor

El estudiante **HERNANDEZ NAVARRO CARLOS JOSUE**, me ha presentado para efectos de revisión y aprobación, el trabajo de investigación denominado " **CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO**", el cual ha elaborado para obtener su grado de **licenciada en DERECHO**.

He revisado y he hecho las observaciones relativas al contenido analizado, particularmente lo relativo a la coherencia entre el marco teórico y análisis de datos, la consistencia de los datos recopilados y la coherencia entre éstos y las conclusiones; asimismo, la aplicabilidad y originalidad de las recomendaciones, en términos de aporte de la investigación. He verificado que se han hecho las modificaciones correspondientes a las observaciones indicadas.

Por consiguiente, este trabajo cuenta con mi aval para ser presentado en la defensa pública.

Atte.

GERMAN
ENRIQUE
SALAZAR
SANTAMARIA
(FIRMA)



Firmado digitalmente
por GERMAN
ENRIQUE SALAZAR
SANTAMARIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.16
15:31:49 -06'00'

German Salazar Santamaría
Cédula: 108650462
Carné: 17144

**UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA
CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICO (CENIT)
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA
REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
DE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACION**

San José, 21 de julio de 2020

Señores:
Universidad Hispanoamericana
Centro de Información Tecnológico (CENIT)

Estimados Señores:

El suscrito **Carlos Josué Hernández Navarro** con número de identificación **3 – 0480 – 0822** autor del trabajo de graduación titulado **“Cancelación de Marca por Falta de Uso”** presentado y aprobado en el año **2020** como requisito para optar por el título de **Licenciado en Derecho**; **SI** autorizo al Centro de Información Tecnológico (CENIT) para que con fines académicos, muestre a la comunidad universitaria la producción intelectual contenida en este documento.

De conformidad con lo establecido en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Cordialmente


Carlos Josué Hernández Navarro
Cedula 3-0480 0822

Dedicatoria y Agradecimientos

Durante mis años de estudiante de derecho recorrí un camino majestuoso, el cual me permitió conocer y aprender de muchas personas, por lo cual agradezco profundamente a mis profesores y compañeros de clase, de cada uno me llevo grandes recuerdos.

Mis amigos, gracias por estar presente en los buenos y malos momentos, sin duda son parte importante de mi logro; Tía Marlene y Tío Manolo, gracias por estar siempre pendiente de mi avance como estudiante.

Esta meta no lo cumplí solo, mis padres y mis hermanos que me apoyaron y me dieron las fuerzas que ocupe durante todo mi camino como estudiante; este triunfo alcanzado también es de ustedes.

Acrónimos

- CP: Constitución Política.
- Comunidad: La Comunidad Andina
- Convenio: Convenio de París.
- Decisión: Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial.
- Decreto: Decreto Legislativo 1075 le cual aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.
- INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
- Ley de Marcas: Ley de Marcas y Otros Síganos Distintivos.
- Tribunal: Tribunal Registral Administrativo.
- RMUE: Reglamento de Marcas de la Unión Europea.
- OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas
- UE: Unión Europea.

Tabla de Contenido

Dedicatoria y Agradecimientos	V
Acrónimos	VI
Introducción	- 1 -
Capítulo I Problema de la Investigación	- 3 -
1.1. Problema de la investigación	- 3 -
1.1.1 Antecedentes	- 3 -
1.2 Formulación del Problema.....	- 6 -
1.3 Objetivos de la Investigación	- 9 -
1.3.1 Objetivo General del Proyecto	- 9 -
1.3.2 Objetivos específicos	- 9 -
1.4 Hipótesis	- 10 -
1.5 Alcances y Limitaciones	- 10 -
1.5.1. Alcances	- 10 -
1.5.2. Limitaciones	- 11 -
Capítulo II Marco Teórico	- 12 -
2.1 Concepto de la Propiedad Industrial	- 12 -
2.1.1 División de la Propiedad Intelectual	- 13 -
2.2 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual	- 14 -
2.2.1 Propiedad Intelectual como Propiedad Especial.....	- 14 -
2.2.2 Derecho sobre Bienes Inmateriales.....	- 15 -
2.2.3 Derecho de la Personalidad	- 16 -
2.2.4 Derecho Personal – Patrimonial.....	- 16 -
2.2.5 Teoría de los Derechos Intelectuales.....	- 16 -
2.3 Desarrollo Histórico de la Propiedad Industrial	- 18 -
2.3.1 El Mundo Clásico (Grecia y Roma).....	- 19 -
2.3.2 Alta Edad Media	- 19 -
2.3.3. Edad Moderna	- 20 -
2.4 Marco legal a través de la historia	- 21 -
2.4.1 Estatuto de la Reina Ana	- 21 -
2.4.2 Convención de París	- 22 -
2.4.3 Convenio de Berna	- 23 -
2.4.4 Creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)	- 24 -

2.4.5 Comunidad Andina	- 25 -
2.5 Desarrollo del derecho de propiedad en Costa Rica	- 25 -
2.5.1 Primeros movimientos de protección en materia intelectual a inicios del Siglo XX ...	- 27 -
2.5.2 Interés de proteger los derechos intelectuales a la luz de una nueva Constitución Política	- 27 -
2.5.3 Afectación de TLC con Estados Unidos a la Ley de Marcas 2007	- 28 -
2.6. Las Marcas	- 30 -
2.6.1 Clasificación de las Marcas.....	- 32 -
2.6.1.1 Marcas Colectivas	- 33 -
2.6.1.2 Marcas de Certificación	- 35 -
2.6.1.3 Marcas de Servicios	- 36 -
2.6.1.4 Marcas de Productos	- 36 -
Capítulo III Marco Metodológico	- 38 -
3.1 Tipo de la Investigación	- 38 -
3.1.1 Finalidad.....	- 38 -
3.1.2 Dimensión Temporal (Transversal / Longitudinal)	- 38 -
3.1.3 Naturaleza de la Investigación	- 38 -
3.1.3 Carácter (Exploratoria, Descriptiva o Explicativa)	- 39 -
3.2 SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACION	- 39 -
3.2.1 Sujetos	- 39 -
3.2.2 Fuentes de Primera Mano.....	- 39 -
3.2.3 Fuentes de Segunda Mano.....	- 40 -
Capitulo IV Estado Actual de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos, análisis de la reforma en 2008, derecho comparado y jurisprudencia.....	- 41 -
4.1 Análisis de la Ley de Marcas	- 41 -
4.1.1 Análisis de los capítulos propios de la cancelación	- 45 -
4.2 La Unión Europea y la Propiedad Intelectual.....	- 55 -
4.2.1 Cuadro I.....	- 67 -
4.2.2 España.....	- 67 -
4.3 Comunidad Andina y la Propiedad Intelectual.....	- 84 -
4.3.1 Perú.....	- 88 -
4.3.1.1 Cancelación del Registro	- 89 -
4.3.1.2 Nulidad del Registro.....	- 91 -
4.4 Análisis de las Resoluciones del Tribunal Registral Administrativo.....	- 92 -

4.4.1 Análisis del Voto 0105 – 2019	- 92 -
4.4.2 Análisis del Voto 0157-2019.....	- 101 -
4.4.3 Análisis del Voto 0091-2019.....	- 111 -
4.4.4 Análisis del Voto 0229-2019.....	- 119 -
4.4.5. Aportes del Voto 333-2007 a la jurisprudencia de Tribunal Registral Administrativo -	125 -
-	
Capítulo V Conclusiones.....	- 128 -
Bibliografía	- 130 -
Anexo I	- 139 -
Anexo II	- 140 -
Anexo III.....	- 141 -
Anexo IV	- 142 -
Anexo V	- 143 -
Anexo VI	- 144 -

Introducción

El presente proyecto de investigación nace de la interrogante sobre la protección de la marca en el Estado costarricense, por lo cual a continuación se desarrollara un análisis de la jurisprudencia aportada por los órganos encargados de la propiedad industrial, como una comparación entre la legislación actual nacional y legislaciones internacionales.

Ante la necesidad de conocer los mecanismos que el Estado implementa para la protección y defensa de las marcas, es necesario conocer un poco lo que es la propiedad intelectual como ciencia jurídica y rama propia del derecho mercantil, por lo cual a lo largo del desarrollo del siguiente proyecto, se podrá conocer criterios propios de la propiedad intelectual, como las ramas que conforma esta disciplina, la naturaleza jurídica y alguna de las teorías desarrolladas para determinar la misma.

Es menester desarrollar la parte histórica para analizar los comienzos y aciertos presentes en el desarrollo de toda rama jurídica, por lo cual el análisis histórico se llevara a nivel internacional como nacional, lo cual nos permitirá conocer desde un punto de vista actualizado a que se enfrenta esta disciplina en tiempos modernos. Sin dejar de lado el desarrollo pertinente de una marca, analizando su concepto como figura jurídica, funciones y tipos de marcas que la doctrina ha enumerado a lo largo de los años.

Con las interrogantes presentes y la necesidad de poder determinar el panorama actual en el tema de la cancelación de marcas por falta del uso efectivo, se estudia los cambios que ha sufrido la Ley de Marcas en desarrollo de la seguridad ante los propietarios de dichas creaciones por lo cual resulta importante desarrollar los cambios que se presentaron en el 2008 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América.

Seguidamente, se desarrolla una comparación de normas, entre diversas normas internacionales, entre ellas: Unión Europea, Reino de España, La Comunidad Andina y Perú con la finalidad de realizar un amplio marco de desarrollo entre los distintos órganos internacionales y los países, así poder tener como punto de partida los avances, las sugerencias e identificar cambios que se puedan aportar en la legislación nacional en pro del desarrollo del derecho marcario.

Por último, se hace un análisis de las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral Administrativo, órgano ad quem encargado de resolver las apelaciones presentes en disputas de marcas, durante el año 2019 para determinar el criterio, actuaciones y enumerar la jurisprudencia, para así poder realizar un análisis más amplio de los aciertos y necesidades que se presentan en la legislación costarricense.

Capítulo I Problema de la Investigación

1.1. Problema de la investigación

1.1.1 Antecedentes

La propiedad intelectual es una de las ramas del derecho más recientes, a pesar de que se observan vestigios desde la antigüedad con existencia de las invenciones realizadas por el hombre y la mujer con el objetivo de solucionar una urgencia presente en la sociedad, un ejemplo de esto es la invención del fuego que le permitió a los seres humanos desarrollarse como civilización empleando el fuego para diversas tareas cotidianas. A lo largo de la historia se han venido abriendo el paso, cambiando el pensamiento de algunos juristas que solo podían encasillar el concepto de propiedad a un bien inmueble o un bien mueble, pero jamás a una invención científica o una obra literaria por no ser tangible en el momento. Las luchas se han desarrollado al amparo de la protección y tutela de este derecho, crenado tratados y organismos internacionales especializados en la materia, con el objetivo de dar apoyo y soporte a los inventores y artistas alrededor del mundo.

En Costa Rica, se han hecho grandes aportes en materia de propiedad intelectual, el punto de inicio fue plasmarlo en la Constitución Política dándole un rango de tutela constitucional en pro del desarrollo del comercio del país. Brindándole a los científicos, artistas y empresarios una herramienta de protección a sus invenciones y marcas como lo observaremos a continuación:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;

(...)

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;

(...)

Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes.”¹

Al tenor de varios métodos empleados, se han obtenido distintos aciertos en tutela de los derechos de propiedad intelectual, cuando se logró establecer la primera oficina de marcas adjunta a la Secretaria de Hacienda y Comercio. Sin embargo este logro no era suficientemente amplio para la protección de las marcas.

De las constantes luchas llevadas a cabo por los propietarios de un derecho intelectual y con legisladores visionarios que arduamente detectaron una falencia en la protección de marcas, se crea la ley N° 40 “Ley de la Propiedad Intelectual” cuyo logro más grande es la creación del Registro Nacional de la Propiedad Industrial de Costa Rica, separando esta materia de la Secretaria de Hacienda y Comercio, dando un papel protagónico a las marcas y las invenciones de los ciudadanos costarricenses.

Actual mente tenemos la ley N° 7978 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” cuyo objetivo principal se observa en el artículo primero.

¹ Costa Rica, Constitución Política, 1949.

“Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1º aparte a) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)”²

Costa Rica, a lo largo de la historia ha presenciado legisladores progresistas, con visión a futuro, desarrollando métodos para crear una economía sólida y la tutela de la propiedad intelectual no es la excepción. Bajo este criterio y con los avances que se han realizado a nivel nacional e internacional, se pretende el desarrollo de una investigación, que busca analizar, desarrollar y enumerar los aciertos, avances y logros de las distintas entidades gubernamentales.

Como finalidad de poder realizar un amplio análisis de derecho internacional bajo los criterios costarricenses y la normativa internacional tomando en cuenta la cooperación de la

² Costa Rica, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Numero 7879 de 2000.

Organización Mundial de la Propiedad Industrial y los distintos tratados a los que se ha suscrito el país.

1.2 Formulación del Problema

¿Cuál es el alcance que tiene las normas internacionales emitida por la OMPI sobre materia en propiedad intelectual en la correcta aplicación jurídica en el país?

Nuestra Carta Magna en el numeral 7 confiere a los tratados internacionales autoridad superior a las leyes otorgando así el recurso de amparo, como método de defensa a las amenazas contra los derechos otorgados por la misma.

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.”³

Ahora bien en concordancia con esta norma constitucional la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 6 determina las jerarquías de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.

“Artículo 6º.-

³ Costa Rica, Constitución Política, 1949.

1. *La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:*

a) *La Constitución Política;*

b) *Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;*

c) *Las leyes y los demás actos con valor de ley;*

d) *Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;*

e) *Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y*

f) *Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.*

2. *Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.*

3. *En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.”⁴*

Al tenor de estos dos artículos podemos determinar que nos encontramos en la obligación de acatar los tratados internacionales de manera inmediata, lo cual se ha realizado con éxito, poniendo en práctica distintos tratados especializados en propiedad industrial.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al ser un órgano que brinda asesoría, coopera y promueve la innovación a los estados miembros, con el objetivo de brindar

⁴ Costa Rica, Ley General de la Administración Pública, Ley Numero 6227, 1978

desarrollo económico por medio de sistemas equilibrados y especializados para el correcto menaje y avance en materia de propiedad intelectual. Se pretende analizar la ley y jurisprudencia nacional que se han desarrollado en la materia para confrontarla con la normativa internacional, enumerando los aciertos y avances que se presentan por parte de las distintas oficinas gubernamentales que desarrollan en pleno la materia, para así poder determinar un panorama de la situación actual y cambios que se puedan presentar a futuro.

¿Costa Rica posee mecanismos eficientes en la defensa de una marca cuando esta se encuentra afectada por otra similar?

La Ley N° 7978 aglomera diversos capítulos específicos para la defensa de la marca, al igual que los procedimientos para poder cancelar una marca.

Para el desarrollo de esta investigación se pretende determinar si los métodos empleados para la cancelación, tutelan los derechos de los accionantes a esta herramienta para poder registrar la marca y como tutela el derecho que ostenta el propietario ante esta afectación directa a su marca.

¿Cómo se procede actualmente cuando estamos en presencia de un conflicto de marcas?

Cuando se está en presencia de un conflicto de marcas, se puede optar por los procesos de nulidad y cancelación de marca por falta de uso dependiendo del caso específico, dichos procesos tienen la finalidad de promover de manera transparente el comercio a nivel nacional como internacional.

Por lo que resulta sumamente importante contar con procesos actualizados, garantice la seguridad registrar y que se cumpla con el debido proceso, ya que se puede entender que

tener procesos seguros registrales, puede ser una buena carta de presentación para inversionistas y personas interesadas en desarrollar sus productos en el país.

1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General del Proyecto

Analizar la legislación actual aplicada a la materia de propiedad intelectual, como la interpretación y aportes que han desarrollado los órganos administrativos y así someterla a comparación con la doctrina internacional, para poder generar una perspectiva del desarrollo, avances y aciertos en la materia de propiedad intelectual de cara a una nueva década.

1.3.2 Objetivos específicos

Investigar los antecedentes que motivaron la creación y las reformas a la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Estudiar los Convenios de Propiedad Intelectual que Costa Rica ha suscrito y ratificado; comparando y analizado la evolución en esta materia. Observar los movimientos internacionales presentados en los años noventa para la creación de regulaciones en la protección de la marca, tomando en cuenta los principios los principios aplicables en materia de propiedad industrial y las Convenciones en este tema, y como influyó en el Comercio Internacional.

Investigar los alcances y funciones de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Analizar las funciones de asesoría que presta a la Oficinas Nacionales, para los procesos de registro explotación, defensa y desarrollo de la marca.

Analizar las afectaciones presentes en las marcas cuando se enfrentan a los procesos de cancelación por falta de uso, estudiar los criterios existentes por parte de los órganos administrativos pertinentes, desarrollar los casos de coexistencia de marcas y analizar las afectaciones que se pueden presentar en productos de clase 3 y 5 del Convenio de Niza cuando están en presencia de la figura de coexistencia de marcas.

1.4 Hipótesis

Los procesos de cancelación de una marca, buscan mantener una estabilidad ante las personas que cuentan con un registro marcario, ya que es un privilegio tener la protección que genera el uso de una marca debidamente registrada, por lo cual se pretende demostrar si el Estado costarricense cuenta con una legislación que ostente del debido proceso, garantizando la transparencia del mismo y cumpliendo con la justicia en el derecho de marcas.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

Analizar la figura de cancelación de marcas y su desarrollo en los casos de una coexistencia de marcas.

Estudiar los aportes realizados por los órganos administrativos en materia de cancelación de una marca por falta de uso, para enumerar los avances en la materia.

Incentivar la importancia de la protección de las marcas en un marco de activación económica.

Determinar si es necesaria una reforma a la actual ley de marcas o solo fortalecer el capítulo de cancelación.

1.5.2. Limitaciones

El acceso a la información refiriéndome a los expedientes propios de los procesos de cancelación que se estudiaron, la escasa jurisprudencia del Poder Judicial relacionado al tema en estudio.

Capítulo II Marco Teórico

2.1 Concepto de la Propiedad Industrial

En todo proyecto de investigación es de gran importancia definir el ámbito de estudio, como punto estratégico de partida, siguiendo esta línea de partida hay que tener claro que la propiedad industrial está compuesta por dos términos y engloban una rama específica del derecho.

Al ser una palabra compuesta la cual tiene su origen de un concepto histórico que en muchos años no ha presentado una variable en su definición, genera un conflicto de derecho real para algunos estudiosos del tema.

Ya que la palabra propiedad la podemos definir de la siguiente manera: *“El derecho en virtud del cual una cosa se halla sometida de modo absoluto y exclusivo a la voluntad y acción de una persona”*⁵, para algunos juristas es catalogado como el derecho real por excelencia y todos los otros no son más que emanaciones de él.

Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto No. 2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995 determino:

“La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder jurídico ejercido por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho erga omnes.”

⁵ Manual para la elaboración de avalúos para expropiación y establecimiento de servidumbres, Instituto Costarricense de Electricidad, 2 de marzo de 2012.

Después de haber comprendido que es la propiedad y ver el criterio de la Sala Constitucional sobre si la propiedad intelectual es o no es un derecho real, es momento de definir que es la propiedad industrial.

Para García Rengifo la propiedad industrial es: “(...) *la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege la creación intelectual proveniente de un esfuerzo o destreza humana, dignos de reconocimiento jurídico*”⁶.

Expuesto lo anterior podemos determinar que la propiedad industrial es un derecho real especializado, con el fin de tutelar dos aspectos: uno es dar expresión legal a los derechos morales y económicos de los creadores en sus creaciones y los derechos del público en el acceso a esas creaciones. El segundo es promover, como un acto deliberado de política gubernamental, la creatividad y la difusión y aplicación de sus resultados, y fomentar el comercio justo que contribuya al desarrollo económico y social.⁷

2.1.1 División de la Propiedad Intelectual

Cuando hablamos de Propiedad intelectual estamos en presencia de dos grandes áreas que se aglomeran y dan paso a esta materia jurídica.

“La propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

⁶ “Propiedad Intelectual” García Rengifo, E. en El moderno Derecho de Autor. (Colombia, 1977) ed. Universidad Externado de Colombia. p.23.

⁷ “WIPO Intellectual Property Handbook”. Publicación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual N° 489

El derecho de autor incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos... ”⁸

2.2 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual

Como se expresó al inicio la doctrina jurídica se encuentra en un debate constante, ya que hay un sector que cuestiona la idea de que se trata de un Derecho de Propiedad y la otra parte creen que es un derecho real por excelencia.

Del debate se han generado múltiples posiciones con respecto a la naturaleza jurídica de esta rama del derecho de las cuales han desarrollado distintos criterios acuñados por distintos juristas.

2.2.1 Propiedad Intelectual como Propiedad Especial

Los doctrinarios defensores de esta tesis jurídica afirman que el concepto de propiedad no es unívoco, por esta razón pueden existir diversas formas de propiedad.

“(...) El concepto unitario de propiedad deja paso a la idea de diversidad de propiedades, ya que según sea la naturaleza del objeto, la situación jurídica habrá de tener un contenido diferente. No se pueden aplicar las mismas directrices o los mismos esquemas al régimen de la propiedad mobiliaria que la inmobiliaria, la propiedad urbana que a la rústica, y así sucesivamente.”⁹

⁸ <https://www.wipo.int/portal/es/index.html>

⁹ “El terrible derecho. Estudios sobre propiedad privada” Rodotà, S., traducción de Luis Díez-Picazo (Madrid, Civitas 1986), pp.93-94

Bajo esta tendencia se describe que la propiedad intelectual es considerada de propiedad especial con particularidades fundamentada en leyes especiales.

A manera de conclusión esta doctrina evidencia que nos encontramos en presencia de figuras como: usufructo, uso y enajenación de derivados derechos característicos de la figura de propiedad.

Luis Díez-Picazo señaló que: "(...) El concepto unitario de propiedad deja paso a la idea de diversidad de propiedades, ya que según sea la naturaleza del objeto, la situación jurídica habrá de tener un contenido diferente. No se pueden aplicar las mismas directrices o los mismos esquemas al régimen de la propiedad mobiliaria que la inmobiliaria, la propiedad urbana que a la rústica, y así sucesivamente."

2.2.2 Derecho sobre Bienes Inmateriales

La tesis en estudio fue elaborada por Josef Kohler, quien estudiando las diversas teorías que se iban en desarrollando sobre la materia de propiedad intelectual, propone que la propiedad intelectual es más que derechos patrimoniales combinado con algunos derechos personales.

Plasmándolo de la siguiente manera: *"(...) un derecho de carácter patrimonial que tiene el autor para la explotación económica de un bien inmaterial que se encuentra fuera del individuo, pero que no es corporal, tangible o asible; y junto a este derecho, el autor tiene otro derecho el cual corresponde a una expresión concreta del derecho general de la personalidad"*¹⁰

¹⁰ "Derecho de Autor y Derechos Conexos", Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 22.

2.2.3 Derecho de la Personalidad

Esta tesis se le otorga este nombre ya que define las creaciones intelectuales como:

“(...) un derecho de la personalidad, del cual se refleja en el espíritu del autor que se ha logrado individualizar a través de su actividad creadora”.¹¹

Es una de las tesis más criticadas, por tratar el derecho que ostenta el inventor como algo objetivo y externo de su esfera patrimonial.

2.2.4 Derecho Personal – Patrimonial

Es una teoría de carácter intermediaria, desarrollada por un criterio de que una creación intelectual representa un derecho de dominio ostentado sobre el bien intelectual.

Refiriéndose a *“(...) ciertas facultades de carácter personal y a la vez de carácter patrimonial, dándose de esta manera una tesis mixta que protege intereses de la personalidad e intereses patrimoniales”.¹²*

2.2.5 Teoría de los Derechos Intelectuales

Es la teoría más moderna de todas, donde cataloga a la propiedad intelectual como una nueva categoría de derecho, con el objetivo de tutelar las producciones intelectuales de los seres humanos.

¹¹ “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 24.

¹² “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 27.

Los juristas llaman a esta tendencia como *“iura in re intellectuali”* calificando a la propiedad intelectual entre los derechos reales y personales.

Hermenegildo Baylos Corroza define esta teoría de la siguiente manera: *“(…) designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa”*.¹³

Esta tesis comparte un vínculo con la tesis personal – patrimonial ya que de cierta manera se destacan dos argumentos, Elemento relativo: relación que tiene el autor y su creación y el Elemento natural: patrimonial a la obra.

La característica principal de esta tesis es: *“la protección patrimonial que brindan no dura para siempre, sino que independientemente de la actividad del titular del derecho, este se extinguirá al haber transcurrido un determinado plazo que la ley (establece) determina, según cada rama de los derechos intelectuales. De manera que, salvo por los aspectos morales del derecho, la protección jurídica sobre los bienes inmateriales nace destinada a morir en una cierta cantidad de años, sin que el titular del derecho pueda hacer algo para impedirlo”*.¹⁴

¹³ “Tratado de Derecho Industrial”, Baylos Corroza, H. Editorial Civitas, (Madrid, España 1993) pág. 45

¹⁴ Martínez Monge, Federico y Morales Herra, Cynthia: Nuevos desafíos a los derechos intelectuales: la problemática de la industria relativa a las obras musicales en la era de Internet. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002, p. 78.

2.3 Desarrollo Histórico de la Propiedad Industrial

A lo largo del tiempo el ser humano se ha caracterizado por satisfacer sus necesidades por medio de invenciones, estudios en el campo y pruebas de el mismo, para poder generar una invención que satisficiera las necesidades de la humanidad y por la cual se realizó la investigación.

Para determinar el punto de partida de la historia en propiedad intelectual, estamos a las puertas de un conflicto para determinar el desarrollo de la materia, ya que algunos estudiosos del derecho coinciden que este derecho dio inicio en Europa con la invención de la imprenta a inicios del siglo XVI, por otro lado otros juristas defienden que la propiedad intelectual nace en Oriente específicamente en China y Corea con la invención de la técnica de impresión, teniendo esta teoría mucho antes que la creación de la imprenta.

Es preciso destacar que con la invención de la imprenta se marca el fin de la época medieval y el inicio de la época moderna, ya que con este invento nace el concepto de Valor Autónomo de la Obra, el cual se entiende como la reproducción de obras literarias de forma uniforme, que se convierte en un monto económico y sobre sale la necesidad de protección del bien intelectual.

A continuación se desarrolla un breve análisis de las etapas de la historia donde podremos comprender la importancia de la protección en materia de propiedad intelectual y así comprender los aportes que se tienen hoy en día en esta materia.

2.3.1 El Mundo Clásico (Grecia y Roma)

Nuestro sistema jurídico tiene una gran influencia por parte de estas civilizaciones por lo cual es de suma importancia estudiar dicha época. Grandes obras literarias que narran las grandes aventuras de héroes, Dioses, doncellas y luchas contra las más grandes criaturas míticas.

Sin embargo, toda esta magia que nos han transmitido los griegos y romanos no es igual desde un punto de vista jurídico, en protección a la propiedad intelectual, ya que la mayoría de las obras eran desarrolladas por esclavos y según Fernando Miró Llinares, *“pueden encontrarse textos donde se refleja un sentido de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva más moral que jurídica”*.¹⁵

En conclusión los autores que se conocen a la fecha carecían de cualquier tipo de derecho sobre su obra, no existían normas jurídicas contra el plagio y ningún tipo de remuneración a los autores.

2.3.2 Alta Edad Media

En esta etapa hay una especie de jerarquía que ostentaba la Iglesia Católica, sobre la Monarquía de la época, aquí se reduce notablemente la producción de obras, con el objetivo de que menos personas tuvieran acceso a las obras. Los monasterios fueron las únicas instituciones que manufacturaban libros, podemos encontrar a monjes y frailes realizando copias de las obras clásicas, dichas obras eran escasas y de muy difícil de obtener.

¹⁵ El Futuro de la Propiedad Intelectual desde su Pasado. La historia de los Derechos de Autor y su Porvenir Ante la Revolución de Internet, Miró Llinares, Fernando, Universidad Miguel Hernández de Elche. 2007.

Con la creación de las primeras universidades en el siglo XII, cambia las reglas ya que crece a demanda de textos, generando la circulación de obras con mayor fluidez y en todas las clases sociales.¹⁶

2.3.3. Edad Moderna

Se viven grandes cambios a nivel mundial, grandes acontecimientos que marcan un antes y un después en distintas áreas profesionales, el hito más importante fue la Revolución Industrial y los avances tecnológicos y jurídicos que se presenciaron en esta época.

El inventor de la imprenta, Johann Gutenberg en 1450 genera dos cambios fundamentales para las obras: facilita la reproducción masiva, en tiempo breve y a costo reducido y generaliza el acceso al público.

Podemos decir que la imprenta genera un cambio sumamente importante a nivel cultural, garantizando la riqueza intelectual de la época. A nivel de propiedad intelectual se puede observar que el impresor (hoy en día los editores) se hacían responsables de una inversión inicial de las imprentas que posteriormente se recuperaba con la impresión y venta de las obras al público. Sin embargo, el impresor debía garantizarse el beneficio por su inversión, por lo cual el mecanismo legal utilizado en la época lo denominaba “Privilegio”, el cual consistía en que solo el impresor, podrían editar y distribuir las obras en forma de catálogo.

¹⁶ El Futuro de la Propiedad Intelectual desde su Pasado. La historia de los Derechos de Autor y su Porvenir Ante la Revolución de Internet, Miró Llinares, Fernando, Universidad Miguel Hernández de Elche. 2007.

2.4 Marco legal a través de la historia

Como vimos en la historia es un largo viaje para poder crear doctrina orientada a la protección de las invenciones de los hombres y las mujeres. Sin embargo, desarrollaremos los estatutos y leyes que a lo largo de las eras hay marcado un cambio y han enrumado a mejoras a la protección de la propiedad intelectual.

2.4.1 Estatuto de la Reina Ana

En el año de 1709 se crea la primera regulación legal que crea un gran panorama de reconocimiento del derecho de autor y logró asentar los primeros marcos jurídicos que hoy sustentan los propietarios de un derecho en materia de propiedad intelectual.

El hito más importante de este estatuto es la autorización de un privilegio al inventor como medio para favorecerse, establece la industria y desarrolla el progreso económico y cultural de la época. Su finalidad era fomentar el arte, literatura y las invenciones científicas presentes en la época.

Con el decreto de este estatuto se marca el inicio del reconocimiento de los derechos que ostentaban los autores sobre su propiedad individual de la obra, el objetivo del estatuto era romper los monopolios que se crearon por las imprentas de la época y darle reconocimiento al autor como titular de la obra.

Fue un estatuto que revoluciono los monopolios, albergo los derechos derivados de las obras publicadas, un ejemplo de esto fue: el derecho de reproducción, en grandes rasgos este derecho aglomera escoger el editor de preferencia, buscar la libertad del autor sobre la cantidad de reproducciones y difusión de sus obras.

Aspectos novedosos que se desarrollaron con este estatuto, se considera una relación necesaria y obligatoria a los autores para que siguieran desarrollando obras para un desarrollo cultural, sin embargo las imprentas de la época rechazaban este estatuto porque era una amenaza a sus privilegios, ya que rompían sus monopolios, ya que le otorgaban al autor 21 años para gozar de los beneficios de sus obras y eventualmente pasaban a ser patrimonio público.

2.4.2 Convención de París

Este convenio nace de la urgente necesidad que presentaba muchas naciones por la mala o del todo nula legislación en propiedad intelectual, ya que en muchos casos había trámites que era imposible de cumplir.

El descontento de los inventores y autores que a diario encontraban sus obras reproducidas de manera ilegal y no se les reconocía alguna remuneración por esas ventas, se crea la Asociación Literaria y Artística Internacional, la cual fue encabezada por el señor Víctor Hugo, la asociación tenía como fin principal de generar conceptos básicos de protección a la creación intelectual pero a un rango internacional.

Sin embargo el miedo era contante y cada día era más la exigencia por parte de los inventores para la creación de leyes enfocadas a la protección de la materia, en 1873 se lleva a cabo la Exhibición Internacional de Inventores en Viena, la cual fue un fracaso, ya que no hubo participación extranjera debido al temor de que robasen sus inventos.

Dichos sucesos dieron paso a la celebración de la Convención de París para la protección de la Propiedad Intelectual (1883), dando como resultado el primer tratado internacional en la materia y con un objetivo de desarrollar medidas enfocadas a la protección de patentes,

marcas y diseños industriales, buscando que los inventores de los países participantes puedan proteger sus invenciones en su país y a nivel internacional.

Este convenio entra en vigencia en el año 1884 con 14 estados participantes y administrado por el órgano antecedente a la OMPI, cuyo nombre en francés era: “*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*” (BIRPI).

Disponía cuatro principios fundamentales, **Trato nacional**: cada estado contratante deberá conceder a los inventores de otro estado miembro, las mismas condiciones de protección que a sus inventores nacionales, **Asimilación a la condición de nacionales**: las personas que poseen establecimiento comercial o industrial efectivo y serio tienen derecho de ser asimilados en las condiciones de nacionales en los países de miembros, **Derecho de Prioridad**: cuando se presente una solicitud en un estado contratante, las solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día que la primera, **Independencia**: los derechos otorgados por un país miembro, serán independientes a los demás países miembros.¹⁷

Figuras protegidas por el convenio: Patentes de invención, Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, Modelos de Unidad, Nombres Comerciales, Indicaciones Geográficas y Represión de la competencia desleal.

2.4.3 Convenio de Berna

Este convenio fue celebrado en 1886, con el objetivo específico de proteger las obras y los derechos de autor, con una población meta destinada a autores literarios, músicos, poetas,

¹⁷ https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

pintores entre otros participantes dentro del ámbito artístico, para que puedan controlar sus obras, determinar cómo y en qué condiciones se pueden difundir. Fue fundamentado bajo tres pilares básicos; Principio de trato Nacional: establece que las obras originales de un estado miembro objeto de dicho estado y deberá concederle la protección como obra nacional, Principio de la Protección Automática: esta protección no debe estar subordinada a algún cumplimiento formal, Principio de la Independencia de la Protección: si en un Estado Contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen.

2.4.4 Creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)

Con la entrada en vigor del el Convenio de Paris y el Convenio de Berna, se crean dos secretarías encargadas para el control y aplicación de dichos convenios, se fusionaron en el año 1893 creando las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, Conocida por sus siglas en francés BIRPI, con su sede en Berna Suiza.

El 14 de julio de 1967 se firma el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y entra en vigor en 1970, creando la OMPI, dándole una nueva organización de carácter intergubernamental.

En 1974 la OMPI ingresa a las Naciones Unidas, en calidad de organismo especializado, ostentando un gran beneficio, que todos los Estados miembros de la ONU están habilitados a ser miembros, sin embargo no es obligatorio.

2.4.5 Comunidad Andina

Estaba integrada originalmente por Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, quienes se reunieron para firmar el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, con el objetivo de que los países puedan mejorar el nivel de vida de los habitantes por medio de una integración y cooperación económica y social.

Estos Estados se reconocen como iguales y delegan algunos poderes normativos y jurisdiccionales con carácter supraconstitucional. Lo que genera que se abarque diversos temas de propiedad intelectual: “Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos” y “Régimen Común sobre la Propiedad Industrial”.

Con la integración de Venezuela a la Comunidad Andina se retira Chile, en el 2006 se retira Venezuela y actualmente cuenta con varios países asociados, los cuales son: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.¹⁸

2.5 Desarrollo del derecho de propiedad en Costa Rica

Cuando hablamos del desarrollo evolutivo de la propiedad intelectual, se puede decir que este avance se genera a medida avanzan los organismos internacionales, a pesar de que siempre en el país hemos presenciado legisladores con una corriente progresista y con visión a futuro. Por lo cual es importante señalar que en nuestro código civil, hay un quebrantamiento de lo tradicionalista y la costumbre, cuando se habla de Propiedad y Dominio que es punto central para la protección de los bienes, obligaciones y algunos contratos tutelados por esta norma.

¹⁸ <http://www.comunidadandina.org/index.aspx>

Cuando se protege la propiedad privada hay mayor enfoque en los derechos reales, bienes inmuebles y encierra en un pequeño círculo a los bienes muebles, no obstante ya desde el año 1888 los legisladores ven la importancia de la propiedad intelectual y plasman el siguiente artículo.

“ARTÍCULO 275.- Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales.”¹⁹

Como observamos es de grata importancia para nuestros legisladores darle un lugar a la propiedad intelectual, a pesar de que sea una norma insignificante para, se puede concluir que estamos en presencia de legisladores visionarios y adelantados para su época.

¹⁹ Ley número 63, Código Civil, San José Costa Rica, 28 de setiembre de 1887

2.5.1 Primeros movimientos de protección en materia intelectual a inicios del Siglo XX

Como se expresó anteriormente con la promulgación del código civil y la intención de proteger las invenciones, se genera la primera Oficina de Marcas adscrita a la Secretaria de Hacienda y Comercio. Donde se dan los primeros registros de marcas en el año 1889.

Hasta que entra en vigencia la primera ley especializada en propiedad intelectual, Ley No. 40 Ley de la Propiedad Intelectual, la cual entro en vigencia el 30 de junio de 1896, cuyo aporte más importante es la creación del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, dándole un carácter de indecencia a las invenciones y las marcas.²⁰

2.5.2 Interés de proteger los derechos intelectuales a la luz de una nueva Constitución Política

Costa Rica venia saliendo de la guerra civil y con esto el amanecer de una nueva República, nuevas ideas de estudiosos de alto nivel, que desde varios años venían detectando irregularidades a nivel político y administrativo, sin exceptuar la propiedad intelectual.

Los constituyentes al ver la necesidad imperante de proteger las diversas formas de propiedad que se desarrollaban, elevan a nivel constitucional, dando una nueva protección a la invención, el arte y la ciencia.

“ARTÍCULO 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.”²¹

²⁰ http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_historia.htm

²¹ Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.

Con la incorporación del artículo 47, se genera obligaciones al Estado Costarricense en pro de desarrollo en la ciencia y el arte, con la finalidad de asegurar nuevos descubiertos en la materia de propiedad intelectual.

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

(...)

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;

(...)

*Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes.”*²²

Sin embargo se determinar de manera evidente que estas obligaciones son dirigidas propiamente a los derechos de autor y patentes de invención, imposible de aplicar la tutela a las marcas según algunos autores las marcas confiere derechos con independencia a una creación intelectual.

2.5.3 Afectación de TLC con Estados Unidos a la Ley de Marcas 2007

Con la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica y Estados Unidos de América se modifican algunas leyes entre estas se modifica la Ley de Marcas y Otros

²² Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.

signos Distintivos, cuyas afectaciones buscaron desarrollar la seguridad de las marcas y derechos de autor, como medio atractivo para los empresarios internacionales.

El objetivo del TLC es buscar la creación de zonas de libre comercio entre países firmantes, con la finalidad de crear lazos comerciales entre estados, desarrollando el comercio y la competencia de el mismo de una forma sana, bajo aparato legal y beneficiando a todos los estados miembros de los tratados.

Por lo cual las negociaciones que se dieron durante el proceso para firmar el TLC con Estados Unidos de América, uno de los puntos fundamentales para que este se llevara a cabo fue mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, ya que para ese año el país no contaba con medidas de protección atractivas para los inversionistas interesados en desarrollar su producto en el país, por lo cual se realizaron diversos estudios a las normas de propiedad intelectual y se desarrolló algunos aportes que deberían cumplirse en plazos determinado.

Como resultado del estudio de la norma, se logra fortalecer los procedimientos de observancia de los derechos, mediante el establecimiento de una serie de estadales de protección a los derechos de propiedad intelectual.

Por lo cual el Capítulo XV, está compuesto por doce artículos y un anexo encargados de tutelar lo siguiente: disposiciones generales, marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio en Internet, obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos entre otros, así estableciendo los plazos en que Costa Rica debería cumplir con dichas actualizaciones, como requisito inherente a la entrada en vigencia del TLC.

En cuanto a las marcas podemos observar que hay una modificación considerable en el ámbito de aplicación, estableciendo que dentro de la protección de las marcas deberá de incluirse algunas figuras jurídicas, como lo son marcas colectivas, de certificación, sonoras como así incluir indicaciones geográficas.

Por lo consiguiente se garantizara el derecho que ostenta el titular de una marca al impedir que terceros, sin consentimiento otorgado, utilicen signos idénticos o similares para bienes y servicios que puedan causar confusión en el mercado.

Con el TLC en apogeo, podemos observar que el Estado Costarricense, establece un compromiso de proporcionar un sistema de registro marcario, con procedimientos actualizados y adecuados para garantizar el debido proceso. Con este compromiso, el estado debe establecer, un sistema electrónico para la solicitud, examen, registro y mantenimiento de la marca, de cara a garantizar una oficina transparente se creó una base de datos electrónica disponible al público de todos los registros inscritos en la oficina.

Por último, el capítulo VX dispone que debe establecerse que es de uso obligatorio en el país, el sistema de Clasificación de Niza y el plazo de protección mínimo de una marca será de diez años a partir de su correcta inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

2.6. Las Marcas

Cuando se estudia la figura de la marca, nos damos cuenta que es una herramienta que tiene el productor para distinguirse en el mercado, posicionándose frente a los demás productores, pero como se puede definir la marca.

Jorge Otamendi define esta figura de la siguiente manera: *“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”*²³

Bajo este mismo sentido nuestra legislación determina que una marca es: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita 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 se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*²⁴

Los conceptos citados se pueden determinar dos conclusiones en función de la marca, primero la marca busca distinguir los bienes o servicios que brinda el propietario de la marca frente a otros productos y segundo busca crear una relación entre el producto y el consumidor.

A manera personal se puede decir que la marca es la herramienta que permite al productor de un bien o servicio determinado posicionar su producto frente a los demás, generando una distinción sobre otro producto.

La doctrina determina que las marcas por si solas tiene una función principal y unas funciones secundarias, esto se determinó así por las evoluciones que se han presentado en la materia.

La función principal es distinguir los productos y servicios, así lo expresa Jorge Otamendi: *“La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. (...) La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma*

²³ OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 07.

²⁴ Ley número 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, San José Costa Rica, 6 de enero de 2000

*especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces, no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.”*²⁵

En cuanto a las funciones secundarias podemos decir que determina el origen del producto, genera publicidad, se entiende como el sello de garantía ya que al posicionar el producto respalda la garantía del mismo, determinado por el Tribunal Registral en el Voto N0 232-2005 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil cinco.

“(…) pues debe tenerse presente que una de las funciones de la marca, es precisamente la función de garantía o de calidad, pues sobre ésta los consumidores en general confían, y sería la marca la que brindaría esa identificación.”

Las marcas son la primera cara que presenta el productor frente al consumidor, por lo cual se considera que es una de las herramientas más importantes a la hora de entrar al mercado, de ahí nace la importancia de la protección efectiva.

2.6.1 Clasificación de las Marcas

Nuestra legislación clasifica las marcas en dos grandes grupos marcas colectivas y marcas de certificación, sin embargo Jorge Otamendi indica la existencia de dos clasificaciones más, las que sería marcas de productos y marcas de servicios.

²⁵ OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 09 - 10

2.6.1.1 Marcas Colectivas

Nuestro ordenamiento jurídico la define como: *“Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.”*²⁶

Como el nombre indica esta marca es propiedad de varios titulares la cual puede ser entidades colectivas que cada titular puede hacer uso de esta.

*“La marca colectiva está formada por un signo al igual que cualquier marca. Es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por la característica de su titular. Es perfectamente posible en nuestro país que una organización registre una marca y luego autorice el uso de la misma a distintas personas que se atengan estrictamente a las reglas que la organización establezca. Quien use la marca sin respetar esas reglas se transformará en un infractor que puede ser perseguido criminalmente.”*²⁷

La marca según nuestra legislación debe de poseer un reglamento de empleo, donde se describen las características, cualidades comunes del producto o servicio, las condiciones y modalidades de control y uso de la marca y las personas que ostentan este derecho, deberá contener la forma de uso de la marca y las sanciones, este se podrá modificar y deberán ser notificados al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

La marca no podrá ser objeto de licencia a favor de distintas personas de las autorizadas y el uso tanto del titular y la personas autorizadas se rigen bajo el reglamento y el uso por parte de un autorizado se considera con efectuado por el titular.

²⁶ Ley número 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, San José Costa Rica, 6 de enero de 2000

²⁷ OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 20.

“Artículo 53º- Nulidad del registro de la marca colectiva. A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 u 8 de la presente ley.*
- b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden público.*
- c) Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.*
- d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte susceptible de engañar a los medios comerciales o al público, sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se emplea la marca.*

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”²⁸

Como observamos esta son las disposiciones por la cual la marca colectiva, puede ser registrada en nuestro país y las causales de nulidad.

²⁸ Ley número 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, San José Costa Rica, 6 de enero de 2000

2.6.1.2 Marcas de Certificación

Esta tipo de marca es definida por nuestro ordenamiento jurídico de la siguiente manera: *“Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”*²⁹. A grandes rasgos podemos determinar que para poder registrar la marca, esta tuvo que pasar por unas series de pruebas para poder ser calificadas. Las pruebas a las que se somete serán impuestas por el titular de la marca.

Cuando hablamos de titular de la marca esta figura puede ser empresas de derecho privado o público, empresas nacionales o internacionales siempre y cuando sean competentes para realizar la actividad de certificación de calidad.

Al igual que las marcas colectivas, a la hora que se presenten al registro para someterse al debido proceso de registro, deberá presentar reglamento de uso de la marca, donde el titular deberá describir las características garantizadas y la manera de empleo de como ejercerá la calidad antes y después de autorizado el uso de esta. Este reglamento será autorizado por el registro.

A diferencia de las otras marcas registradas la cual se conoce que se posee un plazo de diez años de protección en el registro la cual puede ser renovado, esta figura en específico tiene la cualidad que el registro de dichas marcas son de duración indefinida y la causal de extinción inmediata será cuando el titular desaparezca. Sin embargo podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido del titular.³⁰

²⁹ Ley número 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, San José Costa Rica, 6 de enero de 2000

³⁰ Ley número 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, San José Costa Rica, 6 de enero de 2000

2.6.1.3 Marcas de Servicios

La figura más reciente con el objetivo de diferenciar un servicio de otro Jorge Otamendi dice:

“No hay límites en cuanto a las clases de servicios que pueden ser reconocidos por una marca. Cualquiera que sea prestado en favor de otro puede serlo.”

Mathely señala los servicios de las actividades de producción y de comercialización porque aquéllos no consisten en la fabricación o provisión de una cosa material.

Se trata de una idea restringida sobre lo que es el servicio, con la que no estoy de acuerdo. A mi juicio el servicio podría consistir en la fabricación para un tercero de un determinado producto.”³¹

Como podemos concluir esta figura marcaría esta orienta a diferenciar los servicios que pueden presentar los titulares.

2.6.1.4 Marcas de Productos

Cuando se habla de marca, relacionamos directamente a un producto determinado, ese es el distinguir un producto en general. Cuando se habla de esta categoría es la más común ya que se pretende crear un vínculo entre el productor y el consumidor, para que determine la marca y se logre colocar en la vida cotidiana de esta.

Rendu sostiene la siguiente tesis con respecto a esta figura: *“Si le importa al fabricante garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del*

³¹ OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 17.

público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas”³²

A manera de conclusión, se puede decir que esta figura busca conservar la credibilidad hacia el consumidor y el impulso más importante es por parte del productor que tiene la responsabilidad de poder generar la confianza por medio de la garantía y la eficiencia que promueve.

³² RENDU, A., *Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale*, Paris, 1858, p. 4.

Capítulo III Marco Metodológico

3.1 Tipo de la Investigación

3.1.1 Finalidad

La presente investigación tiene una finalidad teórica ya que para formular la propuesta es necesaria la realización de un análisis de la jurisprudencia nacional enfocada a la cancelación de marca en los últimos 10 años para poder determinar la situación actual en la materia, confrontado el resultado con los aportes internacionales para comprender la situación actual de tutea de marcas. Es menester resaltar que para el éxito de la investigación se utilizara las herramientas del derecho comparado para determinar amparan la cancelación de las marcas los distintos órganos internaciones y distintos países.

3.1.2 Dimensión Temporal (Transversal / Longitudinal)

La dimensión temporal que sustenta la siguiente investigación es de carácter transversal. Esto se debe a que se pretende conocer es el comportamiento de los procesos de cancelación de marcas, enfocado a una perspectiva actual y comprándola con la situación internacional. De tal manera poder identificar los avances, aciertos y el panorama actual en tema de cancelación de una marca por su falta de uso.

3.1.3 Naturaleza de la Investigación

En este trabajo de investigación nos encontramos en una naturaleza de carácter cualitativa, esto debido a que se desea percibir los comportamientos jurídicos de una medida de defensa marcaria, examinando los pronunciamientos del tribunal registral y la salas de la Corte Suprema de Justicia en relación con la cancelación de la marca.

3.1.3 Carácter (Exploratoria, Descriptiva o Explicativa)

Primeramente podemos decir que es de un carácter explicativo y descriptivo puesto que se pretende estudiar y determinar los métodos empleados en la cancelación de marca en el transcurso de los años explicando la forma en que se aplican dichos métodos y los cambios que se presentaron por medio de la jurisprudencia. Con el objetivo de determinar si es necesaria una reforma parcial o total de la actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3.2 SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACION

3.2.1 Sujetos

Para el apartado y el éxito de este proyecto, es pertinente hacer uso de las fuentes escritas como leyes, jurisprudencia, estudios realizados y doctrina internacional, con el fin de ampliar y sustentar la investigación, determinando por estos medios los avances realizados por los especialistas en la materia a nivel nacional.

3.2.2 Fuentes de Primera Mano

A lo largo de la investigación como fuente de primera mano se utilizará las sentencias emitidas por el Tribunal Registral Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Sala Primera y en algunos casos sentencias emitidas por la Sala Constitucional, logrando un análisis taxativo de todo lo dispuesto por estos órganos, obteniendo información actualizada y abriendo el panorama de la situación actual del país. Por otro lado, se analizará la Ley 7978 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” y su Reglamento N° 30233-J con el fin de

comprender la manera en que momento procede la cancelación de una marca por falta de uso y como deberá aplicarse el procedimiento para la correcta cancelación de una marca.

3.2.3 Fuentes de Segunda Mano

Las fuentes de segunda mano que se utilizaran para el desarrollo de esta investigación serán revistas jurídicas, estudios e informes, convenios firmados por Costa Rica y doctrina internacional relacionada con la cancelación de marca por falta de uso, para poder confrontar los resultados obtenidos de los análisis de las sentencias y el derecho internacional, con el fin de conocer las tutelas que se aplican a nivel nacional e internacional.

Capítulo IV Estado Actual de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos, análisis de la reforma en 2008, derecho comparado y jurisprudencia.

4.1 Análisis de la Ley de Marcas

El tema central de esta investigación radica en el proceso administrativo para determinar si una marca carece del uso efectivo y así terceros interesados en la marca, con el objetivo de que se pueda interponer este proceso como medio de activación de la misma para explotarla comercialmente de una manera eficaz, de tal modo y en la línea de cancelaciones de marcas por falta de uso se desarrollará un análisis de los artículos 39 al 42 de la Ley de Marcas, comparando con los principios del Convenio de París, distintos ordenamientos jurídicos internacionales para determinar el panorama actual de protección de una marca de cara a una activación económica.

Como se expuso en el marco teórico del proyecto, el avance en la materia se ha realizado conforme avanzan los organismos internacionales y los convenios firmados por el Estado Costarricense en pro del desarrollo en materia de propiedad intelectual; nuestro ordenamiento jurídico contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978, la cual entra en vigor a los seis días del mes de enero del año dos mil, dicha ley contempla once títulos los cuales desarrolla temas como los distintos tipos de marca, el registro de una marca ante el Registro de la Propiedad Industrial y los elementos que deben presentarse en cada tipo de marca para el correcto registro, por otro lado dispone la terminación del registro de una marca, marcas notoriamente conocidas, marcas colectivas, derechos, obligaciones y

limitaciones que tiene una marca, la competencia del Registro de la Propiedad Industrial y por ultimo disipaciones finales y transitorios.³³

Sin embargo, la reforma que vino a dar un pequeño avance en la materia se dio en el año dos mil ocho, con la firma del Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana (de ahora en adelante TLC), el cual el capítulo quince de dicho convenio está enfocado a los derechos de propiedad intelectual, proponiendo algunas reformas obligatorias y sus plazos de acatamiento.

En el artículo 15. 12 titulado: disipaciones finales observamos:

“Artículo 15. 12 Disposiciones Finales

1. Salvo que se establezca lo contrario en el párrafo 2 y en el Artículo 15.1, cada Parte deberá implementar este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

2. Como se indica a continuación, una Parte podrá diferirse a implementar ciertas disposiciones de este Capítulo, por un periodo que no exceda los periodos en este párrafo, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado:

(a) en el caso de Costa Rica:

(i) con respecto a los Artículos 15.4.1 y 15.9.6, un año;

(ii) con respecto al Artículo 15.8.1 (b), 18 meses;

(iii) con respecto a los Artículos 15.3.7 y 15.5.8(a) (ii), dos años;

(iv) con respecto al Artículo 15.11.27, 30 meses; y

³³ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

*(v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, y 15.11.14, tres años; (...)*³⁴

Estamos en un claro panorama de las modificaciones necesarias que el país necesitaba para poseer una ley efectiva en la materia, a continuación se estudiarán las reformas sugeridas por el TLC.

En el inciso 2 punto a del artículo 15. 12 Señala que Costa Rica tendrá un plazo de un año para acatar y realizar las siguientes reformas: Artículo 15.4.1 titulado “Nombres de Dominio en Internet” busca abordar la piratería cibernética y exige al Estado que el Dominio de nivel superior de código de país, disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, esto con el objetivo de que exista un acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa. (Anexo I)

Por su lado el Artículo 15. 9. 6 el cual habla sobre las patentes, señala la importancia de reajustar los plazos de las patentes en temas de registro y en productos farmacéuticos con el objetivo de realizar una comercialización efectiva del mismo. (Anexo II)

Por otro lado dieciocho meses después de la entrada en vigor del TLC se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 15. 8 incisos b, el cual señala la protección de señales satélites, haciendo frente a la recepción y distribución dolosa de una señal portadora de programas.

El artículo 15. 3 sugiere que las indicaciones geográficas pueden ser confusamente similar a una marca existente o una solicitud si es por buena fe o se adquirieron previo al TLC.

³⁴ Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana, 2008.

Sobre las Obligaciones pertinentes a los Derechos de Autor y Derechos Conexos regulado en el artículo 15. 5, el TLC recomienda la siguiente reforma:

“8. Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos para proteger la información sobre gestión de derechos:

(a) Cada Parte dispondrá que cualquier persona que sin autoridad y a sabiendas, o, con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o derecho conexo,

(...)

(ii) distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad; o

*(...)*³⁵

Por su parte el Artículo 15.11.27 recomienda al estado garantizar procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto ilícito y tomando infracciones penales y civiles. (Anexo III)

Como se observa estas observaciones y sugerencias que fueron implementadas por la firma del TLC, fue el hito de la legislación actual en materia de propiedad intelectual, ahora bien se enfoca más a las protecciones del Derecho de Autor que a el Derecho Marcario, sin embargo podemos comprender que el aporte más importante al derecho de marcas fue la

³⁵ Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana, 2008

protección penal y civil contra actos ilícitos en esta materia, generando leyes especiales en protección y desarrollo del estudio en materia intelectual.

4.1.1 Análisis de los capítulos propios de la cancelación

Ahora bien, a continuación se analizara los capítulos que desarrollan la herramienta de cancelación de marca, confrontado con los principios establecidos por el Convenio de París para el correcto desarrollo del procedimiento administrativo.

El primer artículo que se desarrolla es el numero 39 el cual desarrolla propiamente la cancelación por falta de uso de una marca, se observa en este capítulo los principios aplicables y en qué momento se podrá presentar la solicitud.

“Artículo 39º- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

(...)”³⁶

Cuando se empieza a contemplar las primeras líneas de esta norma, comprendemos que no se dará paso al desarrollo del procedimiento, sin antes notificar a la parte de dicha solicitud presentada por un tercero interesado en la marca, estamos en presencia del principio de Publicidad Registral de tipo Material, ya que a la hora de la solicitud, el titular por derecho

³⁶ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

debe estar informado de las afectaciones presentes en su propiedad y de este modo defenderlo, aportar las pruebas y así evitar una posible cancelación del bien.

Seguidamente, se observa una prohibición de los cinco años, la cual está establecida en el artículo 6 bis del Convenio de París, dicha norma explica que los Estados miembros darán un plazo de cinco años desde el registro de la marca, para reclamar la anulación de esta, si bien es cierto esta norma está contemplada para las marcas notorias, ha tomado un carácter general, ya que se entiende que los primeros cinco años son fundamentales para el desarrollo efectivo de una marca. Sin embargo, nuestra legislación prevé que antes de los cinco años no procederá la solicitud, entendiendo que el Registro protege los derechos del titular y evita violación de los mismos durante estos cinco años.

En este mismo criterio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia del 21 de diciembre de 2016 determina: *“Durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios”* ³⁷ comprendiendo la importancia que comprende este periodo para toda marca se puede determinar que esta regla busca ratificar los derechos propios de cada marca.

³⁷ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala II, Caso Länsförsäkringar AB contra Matek A/S, 21 de diciembre de 2016

En el segundo párrafo del artículo en estudio habla como también esta figura de cancelación habla de cómo se puede utilizar la cancelación como defensa contra actos propios del Registro.

“(…)

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse 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 estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

(…)”³⁸

En este párrafo se observa los casos aplicables o las causales de una cancelación como defensa de un acto de registro, indica en cuales actos procede y es resuelta por dicho órgano.

Posteriormente se analiza un panorama de cuando el uso de una marca inicia posterior al periodo de cinco años que se explica anteriormente.

“Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.”

La doctrina internacional interpreta este uso como método para interrumpir la cancelación para que un tercero pueda dar uso efectivo de la misma, este párrafo responde al artículo 6

³⁸ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

bis, estipulado en el Convenio de París, el cual desarrolla las marcas que las marcas tengan un derecho de protección de su uso, si bien se explicó que los primeros cinco años son esenciales para toda marca, pueden existir eventualidades ajenas a la voluntad del titular que impida el desarrollo del uso efectivo de esta norma, por lo cual debe aportarse pruebas concisas que demuestren que su derecho de protección este vigente.

Con respecto al periodo de tres meses para la activación de una marca podemos estar en presencia de una mala fe por parte de un titular, que crea marcas defensivas que impida la libre competencia comercial a terceros, por lo cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que para optar por esta defensa es importante determinar que obstáculos sucedieron para presentar esta afectación, ya que resulta de imposible que se generen obstáculos de la noche a la mañana.³⁹

El último párrafo del artículo en estudio desarrolla que una cancelación por falta de unos no necesariamente afecta de manera total a la marca, puede afectar clases que protege pero no se logró demostrar un uso efectivo de estas.

“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 resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.”

Es menester destacar, que el registro de marca es una protección que ostenta el titular de una marca registrada para desarrollar de manera efectiva y sin miedo de que exista una violación a sus derechos y funcionamiento libre, continuo e ininterrumpido de esta marca.

³⁹ Sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl

Sin embargo este párrafo nos comenta de un tipo de cancelación parcial de una marca, ya que al momento de registro y clasificación de los servicios en la Tabla de Niza, nacen derechos y obligaciones que todo titular debe cumplir, por el ejemplo el uso efectivo de todas las clasificaciones que protege la marca, este derecho nace de brindarle a terceros el uso de su marca pronta a registrar, sin dificultades de confusión, imitación entre otras eventualidades que pueden pasar. Sin violentar los derechos del titular de la marca a la que sufre la cancelación de las clasificaciones.

Bajo esta misma línea el Estado Colombiano regula los criterios de una cancelación parcial de la marca, a groso modo determina que se cancela parcialmente cuando: no utilice todos las clasificaciones registras y la segunda circunstancia es ahorque los elementos y servicios no sea idénticos o similares a los que se registraron, con el objetivo de proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.⁴⁰

El artículo 40 de la Ley de Marcas dispone la definición del uso efectivo de una marca y los elementos necesarios para que se pueda cumplir dicho uso.

“Artículo 40º- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

⁴⁰ Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 7 de junio de 2012, Bogotá, Colombia.

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

El uso de una marca por parte de un licenciatario 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.”⁴¹

Como se observa el primer párrafo del artículo explica el uso de una marca, esta entre en vigencia cuando la marca ha sido puesta en el mercado y puede ser de gran cantidad o de menor cantidad esto lo determina la naturaleza del producto, entra también la aceptación del producto en el mercado nacional y en el mercado internacional.

Sin embargo, la Unión Europea, determina que el uso de la marca es la herramienta más importante que tiene todo titular: *“Como ya se ha mencionado, no existe ningún derecho sin su correspondiente deber. El derecho que le ha sido conferido es una poderosa herramienta que puede utilizar como ayuda a la hora de cimentar el reconocimiento de su marca en el mercado. No obstante, el monopolio que ostenta debe tener un propósito o, de lo contrario, podrá eliminarse. El propósito de su marca es que a sus productos o servicios se distingan de los de sus competidores en el mercado. Por lo tanto, debe dar uso a su marca. Si no la utiliza, terceras partes podrán impugnar su marca por falta de uso. La legislación establece*

⁴¹ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

que una marca de la UE debe ser objeto de un uso efectivo en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de su registro."⁴²

De una manera muy detallada, la UE expresa que una marca nace con todos los derechos que la oficina de propiedad intelectual otorga, sin embargo es deber del titular mantener estos derechos vigentes, con el uso efectivo de la marca. Refiriéndose este criterio a que toda marca debe buscar el grado de distinción, explicando que es el propósito por el cual nace una marca. Podemos extraer que una marca para mantener sus derechos vigentes en la Unión Europea, debe tener claro su propósito y trabajarlo para que otros no utilicen los derechos que generan a terceros la falta de uso de una marca.

Al igual que el párrafo primero del artículo en estudio, el conocimiento de una marca a nivel territorial es de gran importancia, ya que cumple con el propósito de toda marca, darle posición a esta, de esta forma Raúl Peralba expresa: que cuando una ,marca es conocida en el territorio, esta engloba varios elementos, entre ellos resaltar que el territorio (ciudad o país) tiene la capacidad para producir productos de calidad y el segundo posicionar no solo la marca si no también se posiciona el país y los empresarios que en el habita.⁴³

Seguidamente, se observa el segundo párrafo del artículo en estudio que toda marca deberá cumplir a cabalidad con las clasificaciones que esta protege, en tal sentido cumpliendo con lo registrado en el Registro de la Propiedad Industrial, por otra parte comprendemos que genera dos posiciones como bien se desarrolló, los derechos se mantienen con el uso de la marca, pero en otra posición vemos que si la marca funciona de manera diferente a como

⁴² Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea, Marcas, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/strategy>

⁴³ Peralba, Raul. El Foro de las Marcas Renombradas, (2002), Madrid, España.

nació y fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, si no hay alteración de identidad marcaria esta podrá seguir desarrollándose igual, ya que se entiende que se modificaron elementos no esenciales de la identidad.

Cuando se habla de identidad de marca; se entiende que es la esencia de una marca, no se debe confundir con identidad corporativa o identidad visual, porque no es un logotipo. Está formada por dos áreas, la personalidad de marca y la imagen de marca, es la suma de la identidad visual, verbal, personalidad, posicionamiento, todo en perfecta sintonía para atraer al consumidor a utilizar el producto y posicionarse en el mercado para defender sus productos como tal.

Ya que sabemos que la identidad marcaria es un conjunto de elementos que desarrollan la marca, podemos ampliar comprender que si una marca lo que modifica fueron sus elementos como colores o tipo de comunicación visual, no es una casual de falta de uso.

Por ultimo este articulo define que cuando el titular otorga a un tercero una autorización de uso para todos los efectos de la ley se entenderá como uso del titular, ante ese último párrafo estamos en presencia de una norma imperativa, ya que determina que todo uso que se le da a la marca podrá ser sancionado.

El articulo 41 regula los eventos desafortunados que puede presentar una marca, a la de iniciar, sin embargo es una norma bastante insatisfactoria para desarrollar estos casos en específico.

“Artículo 41º- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

*Se reconocerán, 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.*⁴⁴

Si bien es cierto una marca puede interrumpir el plazo de cancelación, con una activación de la marca, justificada tres meses antes de presentar la solicitud de cancelación. Es deber del titular justificar dicha ausencia de uso durante esos años.

La Unión Europea sostiene que en estos casos *“es preciso determinar qué tipos de circunstancias constituyen un obstáculo al uso de la marca en el sentido de dicha disposición. En efecto, no es infrecuente que, en un momento u otro, surjan circunstancias independientes de la voluntad del titular de una marca que supongan un obstáculo a los preparativos realizados con vistas al uso de la marca, aunque en buena parte de los casos se trata de dificultades que pueden superarse.”*⁴⁵

Por lo cual, es importante que se especifique más el espíritu del legislador en la norma, ya que si bien es cierto cumple con disposiciones que se encuentran presentes en el derecho marcario internacional, sin embargo al ser una norma tan básica en la escritura no cubre en su totalidad criterios de uso, y solo se enfoca una prueba que determine algo que no se usó. Por lo cual muchas veces lo que se puede justificar con pruebas sea la verdad real de los hechos, pero estas no sean completamente sustentables, pero por otro lado esa norma también es factible de para utilizarla con mala fe, solo para impedir que una persona con deseos de utilizar la marca, se impide que la utilice como tal.

⁴⁴ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

⁴⁵ Sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl

El último artículo en analizar es el correspondiente la carga de la prueba, entendiendo que es una acción propia de quien alegue la falta de uso.

“Artículo 42º- Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.”⁴⁶

La ley otorga a quien alega nulidad de una marca que exponga ante el Registro la prueba de por qué debe anularse dicho registro marcario, sin embargo se ha prestado para confusión por lo cual el Tribunal Registral Administrativo en su jurisprudencia explica la esencia de esta norma: *“En consecuencia, si un interesado con mejor derecho por uso anterior, quiere anular un signo registrado en contravención del articulado citado, está obligado a probar ese uso anterior, pero es una prueba que tiene a mano, que es producto de su quehacer diario, sea la explotación de su signo, es una prueba positiva.”⁴⁷*, explicando que el tercero que interpone la solicitud de nulidad posee un mejor derecho, que la persona que registro la marca.

Cuando hablamos de carga de la prueba, se entiende que esta debe ser suficientemente amplia para justificar el no uso de una marca, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en el artículo 19 dicta un ejemplo de una casual que justifica el no uso, como restricciones a la importación, se entiende que es una causa que se desarrolla fuera de la esfera de voluntad del titular, sin embargo un trámite burocrático administrativo muchas veces no es una justificación que funcione como prueba

⁴⁶ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ley 7879, 2000, San José Costa Rica.

⁴⁷ Voto 0229-2019, Tribunal Registral Administrativo, 15:08, 6 de mayo de 2019, San José Costa Rica. Pag. 11

de falta de uso. La doctrina de la Unión Europea determina que *“Los «impedimentos burocráticos», que pueden plantearse con independencia de la voluntad del titular de la marca, pueden ser insuficientes, salvo si guardan una relación directa con la marca, hasta el extremo de que su empleo dependa de la finalización de los trámites administrativos de que se trate. Sin embargo, el criterio de una relación directa no implica necesariamente que el uso de la marca sea imposible, sino que bastará que el uso no sea razonable.”*⁴⁸ En la misma línea se entiende que toda prueba aportada por parte del titular de una marca, debe explicar ampliamente la relación directa que afecto el no uso efectivo, como punto de análisis para empezar el estudio de toda prueba aportada y así poder determinar si se utiliza o no.

Cuando se habla de prueba admitida por la ley se entiende que debe cumplir con lo establecido en los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública, la cual establece que toda prueba presentada debe ser original, copia auténtica o confrontados, en caso de documentos extranjeros deberán ser legalizados y debidamente traducidos si fuese el caso. Se puede determinar que prueba admitida por la ley sean: facturas, informes de ventas, estudios de mercado, un registro sanitario, entre otros.

4.2 La Unión Europea y la Propiedad Intelectual

Para aplicar un análisis de derecho comparado, es importante determinar organizaciones que presentan un avance considerable en la materia tema de estudio para este proyecto de investigación, por lo cual a manera de derecho comparado se analizarán los avances en la materia de cancelación de falta de uso de una marca, con el fin de determinar los aportes que se podrán implementar en el país.

⁴⁸ Sentencia de 14-06-2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine. Unión Europea.

La Unión Europea cuenta con una oficina especializada la cual se denomina Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, esta oficina se enfoca en la inscripción de marcas, dibujos y modelos de todos los Estados Miembros de la UE, esta oficina brinda soporte a las oficinas de propiedad intelectual de los Estados Miembros y en muchos casos como órgano de última instancia en un conflicto de marcario.

Primeramente, la Unión Europa cuenta con un reglamento propio de la Oficina de la Propiedad Intelectual el cual se denomina como Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), que empieza a regir en el año 2017 ya que el antiguo reglamento se enfrentó a constantes modificaciones, por lo que se determinó crear un reglamento actual que tenga como objetivo de regular la materia de marca, dibujo y modelo de toda la UE.

El primer artículo que se analizará es el relativo al uso de una marca, que se encuentra en el capítulo II en la sección 3 del reglamento en estudio.

“Artículo 18

Uso de la marca de la Unión

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:

- a) *el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular;*
- b) *la colocación de la marca de la Unión en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.*

2. El uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.”⁴⁹

Al tenor del artículo en estudio, se extrae que toda marca registrada debe haberse colocado en el mercado de la UE, en un plazo de cinco años posterior al registro de la misma, para determinar que hay un uso efectivo de esta, exponiendo que si una marca se somete un suspensión ininterrumpida de cinco años esta podrá perder el derecho otorgado por el no uso eficiente de la marca. Todo titular de un marca deber justificar el no uso de su propiedad, como se ha mencionado anteriormente esta deberá ser justificada por pruebas que determinen que el no uso de la misma sea por circunstancias fuera de la voluntad del titular.

Los legisladores de la UE expresan que si una marca sufre una afectación de elementos que no afecten el carácter distintivo de esta marca entendiéndose que la afectación sea de elementos no esenciales, y no de los elementos que la marca protege y se encuentra en el expediente de registro de la misma. Ya que la UE determina una “Libertad” a la hora de poner la marca en el mercado, esta para que desarrolle los derechos debe usarse por lo cual si hay una alteración no esencial en el distintivo no es motivo para declarar el no uso de la

⁴⁹ Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

marca. El último párrafo nos expresa que cuando hay un consentimiento por parte del titular para que un tercero explote la marca, esa será entendida como uso propio del titular, por lo cual genera que la protección de uso efectivo.

Como se observa, esta oficina sostiene la teoría; que con el uso de efectivo de la marca, se desarrolla de la mano los derechos correspondientes a una eventual defensa, si se solicita un incidente de caducidad de la marca, comparado a la legislación costarricense, la caducidad a grandes rasgos se refiera a la cancelación por el no uso efectivo de la misma. Este reglamento contempla en el Capítulo VI, tres posibles afectaciones que determine la muerte de una marca, estas son: Renuncia, Caducidad y Nulidad de una marca.

En la Sección I del capítulo en estudio se encuentra el artículo 57 el cual desarrolla la renuncia, este acto deberá ser presentado por el titular de la marca, de manera escrita en la oficina de la propiedad intelectual de la UE, esta renuncia puede ser parcial a las clasificaciones por las cuales fue inscrita o una renuncia total de la marca. Este artículo especifica que todo acto debe ser presentado por el titular, tomando en consideración que dicho acto al ser personal, se verá la intención del titular de realizar tal acción. Cuando se han otorgado licencias de una marca el titular de la licencia deberá expresar su voluntad, una vez aceptada la solicitud de renuncia esta corre a partir de expirados tres meses, en los cuales los titulares de una licencia deberán apersonarse a esta oficina. Si hay errores en la solicitud la oficina notificara al titular para que subsane dichos errores, si no lo hace se niega la solicitud presentada.

Continuando con el análisis del capítulo en la Sección II desarrolla la caducidad de la marca:

“Artículo 58

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso de la marca que haga su titular o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca

puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.”⁵⁰

Como se observa en el reglamento, este determina dos casos concretos, en el primer caso desarrolla tres circunstancias en los que se aplica la figura de caducidad, el primer caso en estudio se presenta cuando una marca, no se haya dado uso de manera efectiva en los cinco años posteriores a su registro, este periodo debe ser ininterrumpido entendido esta observación como un periodo de no uso durante esos cinco años.

El segundo criterio sucede en un plano, en que una marca se convierte en designación usual lo que afecta el desarrollo de la misma ya que, en el transcurso de vida de la marca, esta toma un grado genérico para catalogar algunos productos y servicios similares. Para determinar esta posición se debe realizar un análisis con base en los siguientes criterios: 1) el uso de la marca en el comercio dentro de los Estados miembros de la UE; 2) Que la marca en estudio se haya convertido en la designación usual del producto y servicio para el que está registrada; c) El comportamiento del titular de la marca en relación con esta afectación a su propiedad.

Pérez Cabrero Isabel abogada de la firma Española Garrigues, sostiene la teoría que la actitud que presenta todo titular de una marca, cuando desarrolla el uso habitual de la marca ya sea como signo de los productos o servicios que protege o en una inactividad pasiva, esto quiere decir que el titular tolera lo que está sucediendo, acepta que terceros no autorizados se

⁵⁰ Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

aprovechen la marca y así utilizarla para posicionar productos o servicios similares.⁵¹ Por lo cual se puede entender que la prueba que se debe aportar para evitar la cancelación por vulgarización de una marca es las actuaciones que presenta el titular para evitar perder sus derechos.

El tercer caso en estudio va enfocada a la calidad, naturaleza de la marca y la procedencia geográfica de esta, ya que la UE dentro de la solicitud de registro solicita que se indique esos tres puntos, con el fin de evitar que el público meta de la marca no se vea inducida a error, se entiende en estos casos que se está en presencia de una mala fe por parte del titular de la misma, esto porque no cumple con la calidad que dice tener, la procedencia geográfica no es como lo plasma entre otros.

El espíritu de la norma en este inciso, es tutelar la mala fe en el derecho marcario entendiendo este como: *“convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario, ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio”*⁵² se extrae del texto citado que todo acto realizado para obtener una ventaja, se entiende que el titular y los usuarios del producto se encuentran en una posición de vulnerabilidad.

Comprado con la doctrina argentina es menester analizar dos puntos importantes al determinar la mala fe: primero principio de territorialidad, es un principio universal que dicta que los derechos que protege una marca no pueden ir más allá de las fronteras de donde fue registrada, por lo cual siempre que se presenta la solicitud de registro de una marca se presume la buena fe. El segundo punto que se valora en este caso es el interés legítimo, puede

⁵¹ Pérez Cabrero, Isabel, ¿Cómo se puede perder una marca por culpa de su titular?, (2017) Valencia, España.

⁵² Guillermo Cabanellas de Torres. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2005.

presentarlo el titular de una marca registrada con anterioridad, pero este debe acreditar su derecho por medio de pruebas.

En el segundo inciso que desarrolla el artículo en estudio, se observa los casos donde solo se cancela algunos productos o servicios que fueron registrados por no presentar un uso efectivo de este. Por lo cual se entiende que este ítem regula lo que la comunidad andina conoce como cancelación parcial de una marca, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual órgano encargado de la materia de propiedad intelectual en Perú, a partir de la resolución No 1183-2005/TPI-INDECOPI, sostiene que esta figura jurídica no debe castigar a la marca con la cancelación total de esta ya que hace uso de unos productos o servicios que registro, sin embargo a to utilizar todos los registrados el castigo que se le va a aplicar es eliminar los productos o servicios registrados que no logro justificar con las pruebas.⁵³

Seguidamente, el artículo 59 regula las causales de nulidad absoluta, son tres incisos que determinan los escenarios para proceder con esta figura, el primer inciso explica cómo debe presentarse la solicitud de nulidad ante la oficina y las acciones que sustenta este acto: cuando no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de RMUE y cuando se actuó con mala fe. El otro inciso regula los casos en que si la marca no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de RMUE, pero esta adquirió un carácter distintivo sobre los productos y servicios por la cual se registró, no podrá aplicársele la nulidad. El último inciso determina que si la nulidad solo aplica para algunos productos o servicios esta será solo parcial.

⁵³ Resolución N° 1183-2005, del 8 de noviembre de 2005, INDECOPI.

El artículo 60 del reglamento en estudio determina las causales para aplicar la nulidad relativa, el primer caso es cuando exista una marca anterior que cumpla con lo dispuesto en el artículo 8, se está en presencia de la segunda causal cuando exista una acción por violación de marca, si el uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior que la legislación de la Unión Europea haya determinado por ejemplo in derecho a un nombre o imagen. El inciso tercero determina los casos cuando esta figura no se aplica, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2, diera abiertamente el consentimiento para registrar y hacer uso de la marca. El inciso cuarto desarrolla que una vez presentada la solicitud en la oficina no podrá presentar otra solicitud sobre otro hecho que se hubiera podido utilizar de apoyo en la primera demanda. Al igual que el caso anterior estas solicitudes podrán ser presentadas por escrito en la oficina o por medio de una demanda de reconvención.

El artículo 61 tutela la caducidad por tolerancia por parte del titular, este artículo describe que todo titular que posea una marca inscrita en la Unión Europea, la cual fue usada por terceros y el titular no haya interpuesto algún recurso en un plazo de cinco años este pierde el derecho a solicitar la nulidad. Para los juristas europeos esta novedad se cataloga como una agilidad procesal en un conflicto por marcas ya que el titular es el que debe hacer velar sus derechos otorgados por el registro de una marca si no hay un interés al momento de que sucedan los actos, se aplicara esta cláusula ya que se indirectamente se entiende que el propietario dejo que suceda.

Carolina Pina abogada de la firma Española Garrigues, expresa que esta actualización sustituye el concepto de “notoriedad” ya que en la práctica tanto en la Unión Europea y en España se prestaba para confusión, y marcar un panorama cuando se está ante una supuesta

violación derechos marcarios⁵⁴, como se expresó anteriormente es una innovación jurídica a nivel de la UE y los Estados miembros.

Seguidamente se observa la sección IV del capítulo en estudio la cual se conforma con el artículo 62, la cual regula los efectos de la caducidad y la nulidad, es menester señalar que los efectos de una caducidad ya sea total o parcial, implica que los derechos adquiridos no fueron aplicados como lo indica el reglamento en estudio, por lo cual se eliminan los derechos adquiridos, incluso se puede retrotraer los efectos a la fecha donde se determina un incumplimiento. Por otro lado cuando se declara una nulidad total o parcial, esta elimina la totalidad de los derechos ya que la marca nunca cumplió con lo reglamentado para el uso eficiente de una marca. Sin embargo, este artículo enumera algunos casos donde no se aplicara el perjuicio por alguna acción por parte del titular: negligencia, mala fe, enriquecimiento injusto; por lo cual se retrotraen los efectos en estos dos casos:

“a) A las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;

b) A los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.”⁵⁵

Por último se analizara la sección V del capítulo en estudio, la determina el procedimiento de caducidad y de nulidad ante la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, esta

⁵⁴ Pina, Carolina, Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo, (2019) Madrid, España.

⁵⁵ Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

sección está compuesta por tres artículos encargados de regular la presentación, el examen de solicitud y los casos donde aplica una delegación.

El artículo 63 en el inciso primero desarrolla los casos en los cuales se podrá presentar una solicitud de nulidad o caducidad en la oficina, el primer caso se desarrolla en el punto a), este dicta: cuando hay una afectación directa en la tutela cubierta por los artículos 58 y 59 del reglamento en estudio, este podrá ser puesto en marcha por un tercero interesado o agrupaciones que tengan capacidad procesal, que posean algún interés de fabricante. Seguidamente el punto b) que establece que los casos descritos en el artículo 60 del reglamento en estudio pero para proceder a esta tutela el solicitante debe cumplir los requisitos dispuestos en el artículo 46 inciso primero, que regula las oposiciones a la hora de presentar una marca ante la oficina; por último el punto c) desarrolla los casos tutelados en el artículo 60 inciso segundo, este caso se presenta cuando un titular demanda una violación de derechos ligado a: derechos de nombre, imagen, derechos de autor y conexos.

En el inciso segundo del artículo en estudio describe que la solicitud debe ser presentada por medio de un escrito que motive los actos, esta solicitud solo será válida una vez y debe de cancelar la tasa correspondiente a este acto.

El inciso tercero desarrolla que si la resolución adquiere fuerza de cosa juzgada, esta será admisible a la tutela del artículo 123 (Tribunales de marcas de la Unión Europea) ya que pasa a ser conocimiento de los Tribunales designados por los Estados miembros para el estudio de estos casos.⁵⁶

⁵⁶ Artículo 63, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

El examen de la solicitud se encuentra tutelado en el artículo 64 del reglamento en estudio, en el inciso primero indica que durante el estudio de la solicitud, la oficina de propiedad intelectual podrá solicitar a las partes todas la veces que sea necesaria, sin embargo las partes determinan el plazo para presentarse.

En el inciso segundo desarrolla que todo titular de una marca que se vea afectada y esta sea parte del proceso de nulidad, este deberá presentar las pruebas que sustenten el uso efectivo de la marca desde el momento que se presentó la solicitud de nulidad hasta cinco años antes, en otro sentido si el titular de la marca logra demostrar que ha cumplido con lo establecido en el artículo 47 inciso segundo si logra no demostrar el no uso de algunos productos que protege, se denegara la solicitud y si demuestra el no uso de los productos solo procede la solicitud a los productos que no utilizo.

La UE podrá delegar a los Tribunales de los estados miembros el desarrollo de algunas solicitudes, ya que son marcas nacionales y están bajo el amparo del artículo 8 inciso segundo letra a), entendiend que las marcas anteriormente fueron registradas a los estados miembros.

Una de las novedades que incorpora este reglamento es la posibilidad de conciliar entre el solicitante y el titular de la marca, está regulado en este artículo, bajo el examen realizado la oficina decidirá si incentiva a las partes a este proceso se ahorró procesal.

Motivos para desestimar la solicitud, cuando se presente un error en la resolución de la solicitud⁵⁷

El último artículo del capítulo en estudio corresponde a las delegaciones de poderes, tutelado en el numeral 65, este describe que se podrá delegar las solicitudes delegadas a los Estados

⁵⁷ Artículo 64, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

miembros, cuando se está en presencia de las afectaciones del artículo 21 cesión de derechos marcarios, también se podrá delegar el desarrollo de la solicitud presentada, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 208.⁵⁸

4.2.1 Cuadro I

Caducidad	Nulidad
La marca cumple con los requisitos legales para la vida legal y su uso efectivo, sin embargo esta sufre una renuncia por parte del titular, por lo cual deja de desarrollar sus derechos otorgados a la hora del registro.	Se refiera a que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada; por ello la nulidad opera retroactivamente, es decir que se considera que la marca que ha sido declarada nula no fue nunca válidamente concedida ⁵⁹

4.2.2 España

El marco normativo del Reino de España, al amparo de la ley 17/2001 del 7 de diciembre 2001, se pretende regular lo correspondiente a la propiedad industrial, específicamente signos distintivos y las marcas como tal. Esta reforma obedece tres razones que demandaban un cambio a la ley anterior, la primera se generó por medio de una sentencia constitucional, la cual delimito la competencia en la materia a las comunidades autónomas y al Estado; la segunda causal responde la incorporación de legislación internacional al Estado Español y el

⁵⁸ Artículo 65, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

⁵⁹ Nulidad y Caducidad de las marcas, UNED España, (2019)

tercer y último motivo la importancia de actualizar sus leyes por medio de la práctica y experiencia obtenida por medio de la ley anterior a la que se estudiara.⁶⁰

En el 2018 bajo el Real Decreto – Ley 23/2018 de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se hace algunas reformas a la ley que se analizara otorgando como resultado, desarrolla y aclara conceptos y añade los arts. 41 bis, 61 bis y 61 ter, con los efectos indicados, a Ley 17/2001, de 7 de diciembre

El ámbito de aplicación se encuentra regulado en el artículo primero de la ley en estudio, tutelando los derechos de marcas y nombres comerciales, como sus actos o negocios jurídicos: solicitud de registro, concesiones, nulidades entre otros, los registros devengados por esta ley, poseen carácter único en todo el estado y el registro lo llevara la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin causar perjuicio a las Comunidades Autónomas.

Seguidamente observaremos el Título V que abarca el Contenido del Derecho de Marca, en el Capítulo II que desarrolla la obligación de uso de la marca, el cual cuenta con un único artículo 39, que dispone el uso de la marca.

“1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54,

⁶⁰ Juan Carlos I, Rey de España, (2001) Exposición de Motivos a la ley 1772001, Madrid España.

apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas”⁶¹

En el punto primero del artículo en estudio, se observa que al igual que nuestra legislación los cinco primeros años a partir del registro son los más importantes de toda marca, como se ha explicado anteriormente en esos cinco años se crean los derechos que la marca ostenta con el registro de la misma.

El artículo refiere que si no hay uso efectivo de la misma o no se logra justificar el no uso de la marca, esta se verá sometida a ciertas sanciones y limitaciones que la ley regula; la primera que señala es el numeral 21 este tutela la suspensión de una solicitud de registro y el examen de oposición que debe realizar la oficina a la hora de un conflicto entre marcas.

Con el artículo 41 se desarrollan las acciones civiles que pueden ejercitar el titular de la marca, el artículo en estudio cita el punto segundo del artículo 41, el cual desarrolla los derechos que tiene el titular ante una acción por violación de imagen, siempre y cuando se lleve un uso correcto de esta. Con respecto a los artículos 54 y 59 se abordará más adelante ya que es el tema de la caducidad.

Al igual que el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, realiza expedientes de cada marca para determinar el año en que se registró.

⁶¹ Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

El apartado tercero confiere algunos usos que tendrán igual valor que lo dispuesto en el apartado primero:

“3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) El uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.

b) Poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular”⁶²

Bajo estos puntos nos trasladamos a algunas afectaciones que no necesariamente serán castigadas como si se modifica los elementos no esenciales de la marca, siempre y cuando no afecte con lo estipulado al momento del registro. El otro criterio es en materia de exportación, ya que hace todos los productos dirigidos a la exportación.

La doctrina española sostiene antes estos casos que: *“El uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual ha sido registrada sólo supondrá el cumplimiento de la carga de uso cuando entre la marca registrada y el signo usado mediase una identidad sustancial, sin perder de vista que el carácter distintivo de la marca registrada viene dado no sólo por su parte denominativa sino también por los elementos gráficos que no puedan considerarse irrelevantes.”⁶³*

⁶² Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

⁶³ Resolución 84/2015, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 20 de marzo de 2015

El punto cuatro desarrolla el consentimiento que otorga el titular a un tercero para desarrollar la marca, el espíritu de la norma en este caso es que todo acto por el tercero será considerado como acto propio del titular.

Por último el punto cinco desarrolla algunas causas que podrán justificar la falta de uso:

“5. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.”⁶⁴

El artículo es claro en cuanto a las justificaciones que debe aportar ante una posible solicitud de nulidad o caducidad sin embargo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso C-246/05, Häupl establece que las causas justificadas deben acoplarse a tres aspectos importantes: guardar una relación directa con la marca, hacer imposible o no razonable el uso de ésta y ser independientes de la voluntad de su titular. La jurisprudencia española señala que una mala administración tampoco es justificación al no uso por la cual determina que un proceso universal que esté pasando el titular no es justificación válida ya que no cumple con lo establecido por el tribunal de la Unión Europea.

Seguidamente se analizará el Título VI referente a la nulidad y caducidad de una marca dicho capítulo se divide en tres capítulos que desarrollan la nulidad, la caducidad y las normas comunes en estas dos figuras jurídicas.

⁶⁴ Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

El primer capítulo conformando por tres artículos regula lo correspondiente a la Nulidad, seguidamente el artículo 51 causas de nulidad absoluta. El punto primero desarrolla dos parámetros en los cuales se podrá solicitar la nulidad:

“1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.”⁶⁵

Con respecto al artículo 5 citado en el punto a) se desarrollan las prohibiciones absolutas de lo que la ley no permite hacer registro ante la Oficina como por ejemplo los signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o las buenas costumbres en y con respecto al punto b) limita los actos por mala fe de alguna solicitud presentada en la oficina.

El punto segundo del artículo en estudio indica que la acción para solicitar la nulidad absoluta no prescribe, en el punto tercero vemos los casos en los que no se podrá declarar la nulidad de una marca cuando se hubiera registrado contravenido al artículo 5 y su apartado 1 en los siguientes numerales:

“b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

⁶⁵ Artículo 51, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.”⁶⁶

Y el otro punto es que la marca adquirió un carácter distintivo para los productos y servicios que brinda, antes de la presentación de solicitud de nulidad o demanda reconvenicional de nulidad. El punto cuarto tutela que pueden desarrollarse nulidades a una parte de los productos o servicios, por lo cual la afectación se hará parcial a esta.

El siguiente artículo en análisis es el 52 que tutela las causas de nulidad relativa, en el primer punto se podrá declarar nulo por medio de solicitud presentada ante la OEPM o mediante demanda reconvenicional por violación de marca, tutelado en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

En el punto segundo del artículo estamos en presencia de cuando el titular de una marca ya registrada, tolero el uso de una marca que fue retirada después de la suya, esta tolerancia debe ser por un plazo de cinco años y el titular debe tener conocimiento de lo sucedido, así que el titular de la marca ya registrada no podrá poner la solicitud de nulidad, ni el titular del uso anterior podrá oponerse al derecho registrado de la marca posterior.

Con respecto al punto tercero esta tutela que si en los artículos citados en el punto primero fue bajo consentimiento del titular de la marca esta no va a proceder ya que hubo consentimiento expreso por parte del titular de la marca.

⁶⁶ Artículo 5, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

El punto cuarto dispone que si previamente algún titular presento una solicitud de nulidad o demanda de reconvención por violación, no podrá presentar alguna otra nulidad alegando lo citado en el punto primero.

Por último el punto cinco dispone “5. *Será de aplicación lo previsto en el apartado 4 del artículo 51*”⁶⁷ a la afectación de parcial de los productos o servicios tutelados con el registro.

El último artículo del capítulo en estudio tutela:

“Artículo 53. Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3.

b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).

c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.”⁶⁸

⁶⁷ Artículo 52, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

⁶⁸ Artículo 53, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Este artículo es una de las novedades que se actualizó con el Real Decreto – Ley 23/2018 de 21 de diciembre, entendiéndose que no prospera alguna solicitud cuando se vea afectada por los tres elementos que señala el artículo, siempre y cuando que la presentación de la solicitud, así lo resume Carolina Pina abogada de la firma Española Garrigues: *“A) Susceptible de declararse nula al carecer de carácter distintivo, ser descriptiva o genérica, salvo que hubiera adquirido distintividad por el uso. B) No exista riesgo de confusión entre ambos signos cuando se solicite la nulidad. C) La marca anterior no hubiera adquirido renombre cuando la nulidad se solicite con base en una marca renombrada.”*⁶⁹

Por lo cual este artículo retrotrae de oficio al momento en que la marca que se encuentra en estudio por la nulidad a cuando fue restirada.

Seguidamente se analizara el Capítulo II del título en desarrollo de estudio, el cual protege y regula todo lo correspondiente a la caducidad de una marca en el Reino de España, está compuesto por cuatro artículos.

El primer artículo que se estudiara es el 54 el cual tutela la caducidad y está dividido en tres puntos, primero determina que la solicitud puede ser presentada ante la Oficina o se puede solicitar por medio de demanda de reconvención por una acción de violación, siempre y cuando los casos este se esté en presencias de estos supuestos: a) que la marca que se pretenda cancelar no cumpla con lo dispuesto por el numeral 39 “usos de la marca”, de la presente ley, b) que por el uso de la marca este alcanzara el rango de designación usual y por último el inciso c) que ya sea por el uso habitual o consentimiento del titular, la marca induzca a error,

⁶⁹ Pina, Carolina, Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo, (2019) Madrid, España.

en tres puntos: naturaleza, calidad o procedencia geográfica, podrán optar por la caducidad de una marca.

El punto segundo del artículo nos indica que la posibilidad que tiene el accionante de esta figura jurídica de realizarla parcialmente, esto quiere decir que se podrán afectar solo algunos de los productos o servicios que esta proteja.

La OEPM puede actuar de oficio en estos casos:

“a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.”⁷⁰

En el artículo 55 nos encontramos con la figura de caducidad por falta de renovación, cuando hablamos de renovación debemos marcar una diferencia entre el uso y la renovación de la marca, el plazo de uso para garantizar los derechos es de los primeros cinco años, diferente a la renovación, que toda marca por derecho tiene un plazo de diez años de protección de la misma, esta deberá ser renovada cada diez años, el numeral en estudio exime las causales donde no aplicara la caducidad por falta de renovación:

En el primer punto se desarrolla que si existen embargos inscritos o acciones resarcitorias en curso y el titular de la marca no ha renovado la marca, esta no caducara hasta que se haya levantado el embargo o desestimado la acción resarcitoria, si dentro del proceso existe un cambio de titular se otorga un plazo de dos meses para que el nuevo titular de la marca haga

⁷⁰ Artículo 54 punto 3, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

la renovación o que por medio de sentencia en firme el tribunal notifique a la OEPM a realizar tal cambio, sino se cumple el plazo caduca la marca.

En el segundo punto estamos en presencia de la figura de Hipotecas, si la marca soporta una hipoteca mobiliaria no caducara la marca, a diferencia del inciso anterior en este caso el titular de la hipoteca podrá solicitar la reconvención a nombre del titular de la marca en un plazo de dos meses, desde la finalización del plazo de demanda tutelado en el artículo 32 punto tercero que tutela la Renovación. El titular hipotecario está en la facultad de poder abonar las tasas de renovación en un plazo de dos meses. La inactividad por parte del titular hipotecario determina la caducidad de la marca.

Seguidamente el numeral 56 aglomera la renuncia a una marca por parte del titular:

“Artículo 56. Renuncia de la marca.

- 1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.*
- 2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y solo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.*
- 3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia*

si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.”⁷¹

En este artículo enmarca que en cualquier momento se podrá renunciar a la marca o parte de los productos o servicios que esta protege, esta solicitud debe ser presentada por escrito y como bien se indica en la artículo esta tendrá efectos una única vez; si la solicitud no fuese presentada en la OEPM, deberá ser transmitida a este órgano en un plazo no mayor de cinco día.

En el punto tercero observamos las causas donde no procede la renuncia: algunos son cuando existan derechos reales (opciones de compra, embargos o licencias), sin embargo podrán admitirse con el consentimiento de los interesados, el otro caso es caso donde no se podrá admitir a demanda es cuando se está en presencia de una acción resarcitoria en curso y no costara con el consentimiento del demandante.

Seguidamente, nos encontramos con el artículo 57 el último que compone el capítulo de caducidad de las marcas, en el cual enumera la caducidad por falta de uso: esta se puede ejecutar por una solicitud interpuesta en la OEPM o por demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca, alegando un no cumplimiento del artículo 39 anteriormente citado y desarrolla la obligación de uso de la marca, por lo cual es deber del titular de la marca en cuestión alegar el uso efectivo o las justificaciones para el no uso.

La norma indica que no se podrá declarar la caducidad cuando: *“en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso*

⁷¹ Artículo 56, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

*efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización”*⁷² determinado como única causal que para no declarar la caducidad que procesa con el uso de la marca de manera constante tres meses antes de que se haya presentado la solicitud de esta figura jurídica. Poniendo como única excepción que si es de conocimiento del titular que se va a presentar la solicitud o la demanda, esta podrá ser presentada y analizada para los efectos pertinentes.

Seguramente se analizara el capítulo III del título VI correspondiente a las normas comunes entre la nulidad o caducidad de la marca, está comprendido por seis artículos, este capítulo fue el que sufrió más afectaciones con el Real Decreto – Ley 23/2018 de 21 de diciembre añadiendo los artículos 61 bis que regula las normas en materia de conexión de causas y el artículo 61 ter desarrollando lo que son las anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.

Cuando empezamos a analizar el capítulo, se observa que el artículo 58 enumera los escenarios donde procede la nulidad y la caducidad, siendo estos: a) todos los casos previstos en los numerales 51 referente a las causales de nulidad absoluta y el artículo 54 punto primero inciso “a”, “b” y “c” los cuales tutela la caducidad; esta solicitud podrá ser gestionada por una persona física o jurídica que cumpla con estos requisitos: que se sienta afectada directamente y que posea capacidad procesal. En el punto b) bajos los mismos requisitos del punto “a” de la norma en estudio, podrán presentar la solicitud si se encuentran en la siguiente situación tutelada en los numerales 52 letras “b” y “e” correspondiente a la nulidad relativa

⁷² Artículo 57, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

y el apartado 19 inciso primero correspondiente a las oposiciones y observaciones de terceros.

Toda solicitud deberá ser formulada mediante un escrito que este motivado de los actos y debidamente documentado, deberá pagar la tasa que estipula la OEPM para el proceso para posterior se tomara como presentado y dirigido al departamento que realiza el examen correspondiente.

La norma prevé que las solicitudes pueden ser dirigidas a la totalidad o solo algunos productos o servicios que este tutela, al igual podrá presentar el interesado la nulidad sobre la base de uno o más derechos siempre y cuando todos estos pertenezcan a un solo titular.

Seguidamente se observa el artículo 59 que regula el examen de la solicitud de nulidad y caducidad que pueden presentar los interesados.

El inciso primero determina que una vez recibida la solicitud por la oficina esta dará traslado de una copia fiel al titular de la marca, en el plazo determinado por el reglamento para que este ejerza su derecho de defensa y pueda presentar: alegaciones y pruebas necesarias, al igual que lo establecido por la UE esta oficina podrá solicitarle a las partes que se apersonen todas las veces que sea necesario, para que en el plazo que se establezca contesten los alegatos o pruebas que han presentado la otra parte.

La prueba que debe aportar el titular de la marca impugnada según lo establece el inciso segundo será todo documento que compruebe el uso efectivo de la marca en un periodo de cinco años atrás desde la fecha en se presentó la solicitud en la oficina según lo establece el artículo 39 que tutela el uso de la marca para los productos y servicios que protege la marca en disputa, o en su caso las justificaciones de la falta de uso de la marca.

El inciso tercero agrega que si la marca impugnada ha expirado el plazo de cinco años, deberá cumplir con lo dispuesto en el inciso segundo y además deberá presentar el uso efectivo de esta marca o las justificaciones del no uso, correspondiente al plazo de cuando se presentó la solicitud y la fecha de prioridad de la marca.

En el cuarto inciso se analiza los supuestos de cumplimiento del inciso segundo por parte de la marca en disputa, por lo cual la oficina da traslado al titular de la marca para que en un plazo acordado presente de nuevo las pruebas antes enumeradas y así la oficina se las traslade al solicitante para que esté presente sus alegaciones.

El inciso quinto tutela que a falta de pruebas esta solicitud quedara desestimada. Seguidamente el inciso sexto dice que si la marca cumple con lo establecido en el artículo 39 pero no a la totalidad de los productos y servicios que protege, esta resolución solo afecta a los productos o servicios que no se pudieron demostrar con el uso, considerándose que solo quedara registrada para lo que cumplieron.

Por último el inciso séptimo determina que: los incisos segundo y sexto serán de aplicación cuando la marca sea también una marca de la Unión Europea y para determinar el uso efectivo de esta marca se contempla lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

El artículo 60 de la presente ley regula los efectos de la caducidad y la nulidad terminados el examen por parte de la OEPM, el primer inciso tutela: que una vez en firme la solicitud de caducidad o demanda de reconvención, los efectos que determina la ley no serán aplicables como derechos propios del titular. A instancia de parte podrán fijar en la resolución de la solicitud o de la demanda una fecha en que se produjo la caducidad. El inciso segundo regula

la nulidad, determinando con la resolución en firme que la marca desde el inicio la marca nunca cumplió con lo establecido por la ley.

El inciso tercero determina la mala fe por parte de un titular, por lo cual sin perjuicio de indemnización el efecto retroactivo de las figuras en estudio no afectan:

“a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.”⁷³

Por último, el inciso cuatro habla de que los acreedores hipotecarios podrán dar por vencida la obligación una vez este declarada la caducidad o nulidad.

El numeral 61 tutela lo correspondiente a la Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas, este artículo está dividido en tres incisos. El primero regula que no podrá analizarse una demanda de reconvención por nulidad o caducidad en vía judicial, si la OEPM ya tuviera una resolución en firme anterior ente sobre una solicitud que cumpla con el mismo objeto, misma causa y las mismas partes.

El inciso segundo dicta que la oficina no admite una solicitud si esta ya fue resuelta por vía judicial o por la misma OEPM con resolución en firme, siempre y cuando la solicitud contemple el mismo objeto, misma causa y las mismas partes.

⁷³ Artículo 60 punto 3, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Por último el inciso tercero prohíbe la solicitud de nulidad o demanda por vía judicial, invocando una causa que ya ha sido objeto de resolución, en cuanto al fondo de la resolución y con sentencia en firme, alguna de las parte podrá interponer un recurso en vía contencioso-administrativo.

El artículo 61 bus regula las normas en materia de conexión de causas, los incisos primero y segundo determinan que si la validez de la marca ya se hallara impugnada por otro tribunal o la misma oficina por medio de demanda de reconvención, de oficio el tribunal o la misma oficina deberán de suspender el fallo o la resolución previo a una audiencia de las partes. Seguidamente el inciso tercero dicta que si un tribunal debe resolver sobre una violación de marca y esta estuviera pendiente de resolución una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o la OEPM, está a petición de la partes, podrá mediante auto suspender el proceso hasta que el otro tenga una resolución en firme.

El inciso cuarto desarrolla que siempre que sea admitido las figuras procesales de pendencia o litispendencia, estas producirán efectos desde la presentación de la solicitud o demanda. El inciso quinto indica que ya por interpuesta la demanda por violación de marca, no se admitirá una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM, debiendo interponerse una demanda de reconvención ante el tribunal que estudia la violación. Por último el inciso sexto desarrolla que no procederá una acción de negatoria junto con la acción de nulidad o caducidad.

Las anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos están bajo la tutela del artículo 61 ter, indicando que es deber de la OEPM llevar un registro actualizado de todas las solicitudes y demandas de nulidad o caducidad que se interponen, al igual que otro de las resoluciones o sentencias en firme, el Tribunal deberá informar a la OEPM en cual fecha se presentan las demandas de reconvención, así el deber de la oficina es informar al Tribunal si

esa marca tienen pendientes resoluciones de nulidad o caducidad. De igual manera deberá informar a los Tribunales la fecha en que se presentan las solicitudes de nulidad y caducidad, suspendiendo el proceso judicial hasta que haya una resolución administrativa en firme. Toda sentencia en firme emitida por los Tribunales que llevaran el caso deberá ser comunicada a la OEPM para que esta la incorpore en el registro correspondiente. Por último toda nulidad o cancelación deberá ser publicada con el número de caso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, si fuera el caso que la marca soporta una hipoteca mobiliaria vigente deberá informarse al Registro de Bienes Muebles sobre la nulidad o caducidad de esta.

4.3 Comunidad Andina y la Propiedad Intelectual

La Comunidad Andina integrada por varios países sudamericanos, cuenta con normativa común entre los estados miembros que busca la protección sobre los derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de proteger los intereses de los creadores sudamericanos, ofreciendo algún beneficio con relación a su invención, el Régimen Común de la Propiedad Industrial con el número Decisión 486 y sus modificaciones, pretende regular el ordenamiento jurídico en los temas: marcas, denominaciones de origen, patentes de invención, diseños industriales como también la violación a estas y competencia desleal que se pueda presentar en el desarrollo de los temas tratados por la ley.

La Decisión 468 que se encarga de regular el Régimen Común de la Propiedad Industrial entra en vigor el 14 de septiembre del 2000, por medio del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión, sustituyendo la Decisión 344, este Régimen está conformado por once títulos encargados de regular toda la materia en propiedad industrial, para efectos de la presente investigación se analizara el Título VI que tutela lo correspondiente a las marcas, específicamente los capítulos V, VI, VII y VIII

correspondientes a la cancelación, nulidad, caducidad y renuncia de los registros marcarios dentro de la Comunidad Andina.

En un análisis sucinto, el capítulo primero del título en estudio determina los requisitos que se ocuparían para el registro de una marca en la comunidad, el capítulo segundo regula los procedimientos que aplica la comunidad antes un eventual registro de marca, el capítulo tercero confiere a los derechos y limitaciones que sobre caen a las marcas una vez registradas ante la comunidad y por último el capítulo cuarto enumera las licencias y transferencias de la marca.

Ahora bien el capítulo quinto desarrolla el escenario ante una eventual cancelación de marca, este capítulo está compuesto por seis artículos. El primer artículo en analizar es el 165, indicado que las oficinas nacionales son competentes de la cancelación del registro de una marca, esta podrá ser solicitada por cualquier persona interesada, siempre y cuando no haya algún motivo justificado de que no se hubiera hecho uso efectivo de la marca dentro de los Estados miembros, este uso debería ser por lo menos tres años de manera consecutiva antes de presentada la solicitud de cancelación. Esta figura también podrá ser utilizada como medio de defensa ante un procedimiento de oposición.

Si la falta de uso es dirigida a solo a uno o algunos de los productos o servicios que protege, lo que se determina en la resolución es la reducción o limitación de la lista que protege la marca y el artículo determina que deberán tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Igual que las otras normas estudiadas si logra justificar el no uso de la marca la cancelación no procederán.

El numeral 166 determina cuando una marca se encuentra en uso, por lo cual dicta que: los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el mercado y se debe de contemplar la cantidad y el modo de venta de la marca toando encienta la calidad y naturaleza de los productos o servicios. También la exportación de los productos de cualquier Estado Miembro se contempla como uso efectivo de la marca. Si hay alteraciones que no modifique los registros marcarios, estos no se tomaran en cuenta como motivo de una cancelación por falta de uso.

La carga de la prueba, según el numeral 167 corresponde al titular del registro, indicando que deberá demostrar el uso por medio de facturas, documentos contables o de auditoria, o cualesquiera que demuestren la regularidad de la marca en el mercado.

El artículo 168 desarrolla las resoluciones favorables, entendiendo estas como resoluciones que determina la cancelación de una marca en disputa, esta persona tendrá derecho preferente en el registro, teniendo un plazo de tres meses posteriores a la resolución en firme por vía administrativa.

El numeral 169 desarrolla la cancelación por tolerancia por parte del titular de la marca, esta podrá ser de oficio por parte de la oficina correspondiente de cada Estado o por solicitud de tercero interesado; tomando como motivo que el titular provocara o tolerara que su marca se convierta en signo común o genérico.

Entendiendo que la marca perdió si carácter distintivo o procedencia empresarial para los usos y servicios que esta protege, sin embargo el numeral indica que deben cumplirse algunos hechos para proceder con esta figura:

“a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.”⁷⁴

El plazo para que el titular de la marca que se afecta haga valer sus derechos y presente la prueba pertinente corresponde a sesenta días hábiles contados a partir de la notificación por medio de la oficina competente; si se venciera los plazos otorgados la oficina en encargada de la cancelación decidirá sobre el registro y deberá notificar a las partes la resolución, así establecido por el numeral 170.

El capítulo VI del título en estudio distingue la renuncia al registro marcario, está compuesto por el numeral 171 indicando: que en cualquier momento el titular podrá solicitar la renuncia total de la marca o parcial, afectando solo a los productos o servicios que indica. Seguidamente si la marca soporta embargos o derechos reales esta no procederá la renuncia, hasta que se finalice tales afectaciones o bien si hay consentimiento de los titulares podrá proceder la renuncia. Con la inscripción surgirán los efectos de la renuncia.

En cuanto a la nulidad del registro esta se encuentra desarrollada en el capítulo VII de la decisión en estudio, tutelada por dos artículos encargado de distinguir los siguientes efectos, toda nulidad procede de oficio por parte de la oficina del Estado miembro o a solicitud de un

⁷⁴ Artículo 169, Régimen Común de la Propiedad Industrial, Decisión 486, Comunidad Andina, 2000.

tercero interesado, en cuanto a la nulidad absoluta la marca en disputa deberá contradecir lo establecido en los numerales 134 y 135 ambos correspondientes al registro de la marca.

La nulidad relativa se aplica solo cuando se hubiese concedido la contravención a lo tutelado en el numeral 136 igual correspondiente al registro de la marca. Estas acciones prescriben a los cinco años desde la concesión del registro de marca, si no se resuelve en ese periodo ya no procederá la nulidad en la marca.

Si la nulidad fuese a los productos y servicios resguardados por la marca solo se eliminara el o los correspondientes productos o servicios, eliminando esos registros de la marca, así tutelado por el artículo 172.

El numeral 173 determina que para este capítulo lo correspondiente a la carga de la prueba se aplica lo indicado en el artículo 78 “Nulidad de Patente”, indicando los plazos, modos de notificación y como deberá presentarse la prueba.

Por último el capítulo VII dispone la caducidad del registro marcario, provocándose por que el titular o el que tuviera algún interés legítimo sobre la marca, no solicitara la renovación de esta dentro del periodo de seis meses antes del vencimiento o bien en el periodo de gracia otorgado por la oficina, la otra causal seria la falta de pago de las tasas establecidas por cada Estado miembro. Dispuesto así por el numeral 174.

4.3.1 Perú

Perú es un Estado Miembro de la Comunidad Andina, el cual tutela la propiedad intelectual desde el derecho internacional por medio del Régimen Común de la Propiedad Industrial, Decisión 486, para el control nacional se crea el Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el cual por medio del Decreto Legislativo 1075 le cual aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Se contempla el marco legal de acción para el desarrollo del derecho marcario, facilitando el acceso de protección de los derechos marcarios y de propiedad industrial, dinamizando los trámites, el objetivo de dicho decreto es generar procedimientos efectivos y a posibilidad una protección efectiva de los derechos que se otorgan con la propiedad industrial, regulando aspectos complementarios en la Decisión 486. Este decreto nace del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos de Norte América y fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 29 de junio del 2006.

El siguiente decreto legislativo, está compuesto por trece títulos los cuales regulan; los alcances del decreto, disposiciones del registro, las disposiciones generales de los procedimientos contemplados en el decreto, disposiciones relativas a los siguientes registros: Patentes de inversión, Certificados de Protección, registro de marcas, registro de lemas comerciales, registro de marcas colectivas y de certificación, nombres comerciales y entre otras figuras de la propiedad industrial.

Para efectos de la siguiente investigación se analizara el título VI que tutela las disposiciones relativas al registro de marcas ante la INDECOPI.

4.3.1.1 Cancelación del Registro

La figura de cancelación está regulada en los artículos 71 y 72 del siguiente decreto legislativo. Los cuales fueron modificados por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309 publicado el 30 de diciembre 2016.

En cuanto al numeral 71 este se sub divide en tres puntos que contemplan la presentación de la solicitud de cancelación del registro ante la dirección competente, dicha solicitud debe cumplir con lo estipulado en el artículo 54 que regula como debe presentarse las opciones ante la INDECOPI, tomando en cuenta la identificación del expediente, la información personal de las partes intervinientes, los fundamentos que sustenta la solicitud, al igual que las pruebas pertinentes y el pago de las tasas correspondientes.

En el punto segundo, corresponde a la subsanación del en la omisión al poder correspondiente para la solicitud de cancelación, el plazo es de sesenta días hábiles improrrogable, si fuese subsanada se le dará curso, si vencido el plazo no se subsano se tendrá como no presentada. Por ultimo este inciso dicta que no podrá ser exigido el poder, salvo si se puede obtener directamente en la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley.

Por último el inciso tercero regula la cancelación como medio de defensa, establecido que debe solicitarse en el momento que el titular de la marca se constate de que la hay una solicitud de registro, deberá incorporarse como oposición y la solicitud de cancelación como medio de defensa deberá de acompañarse con el día de pago y el número de constancia correspondiente.

Por otra parte el artículo 72 regula la Notificación de la Cancelación indicando que la notificación se hará en el lugar que dispuso el titular a la hora de hacer la solicitud de la marca, o en todo caso cuando presento la renovación, si no fuese satisfactoria se notificara conforme a los criterios de último domicilio fijado por el titular en un procedimiento de nulidad o cancelación tramitado en la INDECOPI, si no se localiza al titular por esos dos medios se acogen las medidas contempladas en la legislación Procesal Civil Peruana, la cual procedería una notificación por edicto.

4.3.1.2 Nulidad del Registro

La nulidad del registro está regulada en los artículos 73, 73 - A y 74 del siguiente decreto legislativo. Los cuales fueron modificados por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309 publicado el 30 de diciembre 2016. Incluyendo el artículo 73 – A.

La solicitud de nulidad está contemplada en el artículo 73 el cual indica que deberá cumplirse el establecido en el artículo 54 del mismo decreto para las formalidades de la presentación, al igual que la solicitud de cancelación, esta obedece a las disposiciones de los numerales 55, 57 y 71.2 para el correcto desarrollo.

Las solicitudes no procederán cuando el asunto fuse materia de oposición entre las mismas partes o las que de ellas derivan el derecho.

El artículo 73 – A regula las acciones reivindicatorias tuteladas en el artículo 237 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El artículo indica que debe de ser presentada al departamento correspondiente de INDECOPI y debe cumplir con las formalidades de los artículos 8 – B y 54 de este decreto legislativo.

Con respecto a las notificaciones de la nulidad el artículo 74 dispone las mismas formalidades que el artículo 72 antes analizado, con la diferencia que los plazos para apersonarse será de dos meses contados a partir de la notificación por la INDECOPI, antes del vencimiento de este plazo podrá solicitarse una prórroga por dos meses adicionales.

Vencido el plazo, se decide sobre la nulidad y se le notifican a las partes la resolución de la INDECOPI.

4.4 Análisis de las Resoluciones del Tribunal Registral Administrativo

4.4.1 Análisis del Voto 0105 – 2019

Expediente 2018 – 0473 - TRA – PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas “Newmusflex” y “Newdex”

Apelante: Newport Pharmaceutical of Costa Rica S.A.

Contra: New Stetic S.A.

Planteamiento del Problema

En el siguiente voto estamos en presencia de una resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, donde declara parcialmente la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por New Stetic S.A., en contra de las marcas “Newmusflex” y “Newdex” que ambas están debidamente registradas en el país, gozan de la protección en la clasificación 05 de la nomenclatura internacional, la cual anteriormente hemos citado.

Los alegatos presentados por el recurrente, objeto de la discusión se observa que estamos en presencia de una acumulación de procesos de diversas solicitudes presentadas por New Stetic S.A., los cuales se resolverán en un mismo acto y solicitan la nulidad absoluta alegando que en el resultado se viola el principio de congruencia.

Indica que la marca NewMusflex tiene un uso real y efectivo en el mercado costarricense y adjuntas como prueba los siguientes documentos: permiso sanitario vigente hasta el 4 de agosto de 2020, copia del empaque, facturas de ventas que comprende del periodo 2011 al 2018.

Con respecto a la defensa de la marca NewDex, citan el artículo 41 de la Ley de Marcas determinado como motivo justificado que no se le ha otorgado la aprobación del registro sanitario por parte del Ministerio de Salud adjuntado como prueba documental la solicitud ante el Ministerio.

Hechos Probados

El Tribunal comparte y acoge los hechos probados que señala el Registro de la Propiedad Intelectual.

Hechos No Probados

En este ítem el Tribunal alega dos aspectos como hechos no probados que siguen una misma línea controversial, los hechos se pueden describir que el apelante no logra comprobar que la marca “Newmusflex” registro marcario 145579 y la marca “Newdex” inscrita bajo el registro marcario 219308 no presentan un uso real y efectivo con respecto a la nomenclatura internacional, clase 5.

Describiendo que “Newmusflex” no protege y distingue los siguientes criterios *“emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales”*, en la misma línea “Newdex” no protege y distingue *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destruir las malas hierbas y animales dañinos”*.

Declarando una cancelación parcial a la marca “Newmusflex” ya que el apelante no logro demostrar el uso real y efectivo en la totalidad de los productos que distingue, y cancelando en totalidad la marca “Newdex” por no poder demostrar el uso efectivo a través del tiempo.

Análisis del Voto

Es menester analizar el alegato expuesto por el apelante, sobre una supuesta violación a un principio de congruencia, solicitando la nulidad absoluta de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Cuando hablamos del principio de congruencia, entendemos este como la resolución no puede ir más allá de lo solicitado por la parte y solo pronunciarse a los hechos controversiales presentes en el caso en estudio. Tomando como punto de partida que el registrador encargado de resolver la solicitud de cancelación presentada por New Stetic S.A., no se extendió más de lo que solicito la empresa.

Gerardo Pajareles manifiesta que en todo proceso el tribunal tendrá la obligación de fallar de conformidad con lo alegado y lo que las partes logran probar en el trascurso del proceso⁷⁵, bajo estos criterios se observa que lo resuelto por el Registro no presenta violación alguna a este principio, quedando descartado que no haya desigualdad ante la resolución que determino el órgano ad quo.

Ahora bien teniendo claro que no existió alguna violación evidente y manifiesta en este caso, corresponde analizar las pruebas aportadas por el apelante, por lo cual es importante contemplar el criterio que sostiene el tribunal, en el Voto No.333-2007 de las 10 horas con 30 minutos del 15 de noviembre de 2007, *“corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) respecto a la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios o de las*

⁷⁵ Parajeles Vindas, Gerardo, Introducción a la teoría general del proceso, 3ªed 2010, San José, Costa Rica

mercaderías identificadas con la marca, razón por la cual no resulta válido el agravio de los titulares de signos distintivos en el sentido de que la carga de la prueba la tiene el solicitante de la cancelación por falta de uso.”, como se ha explicado el titular de la marca es el único responsable en la resoluciones, portando las pruebas aptas para sostener su defensa, ya que él es el único que posee el historial del uso efectivo de la marca.

Ahora bien, comprendido el criterio jurisprudencial que maneja el Tribunal Administrativo, en el tema en análisis, estudiaremos la razón de porque se determina cancelar de manera parcial la marca “Newmusflex” y la totalidad de la marca “Newdex”.

Cuando entramos a estudiar el caso concreto de “Newmusflex” lo primero que se observa es el número de registro y las clases que protege de la nomenclatura internacional, entendiendo esto como la carta de presentación de toda marca registrada, cuando se observa la nomenclatura dictada de la Clasificación de Niza se entiende que toda marca soporta sobre sus hombros el desarrollo, producción y uso constante de lo protegido.

No obstante también, podemos entender que a la hora de presentar un registro marcario, se puede utilizar como método de defensa y protección a eventuales circunstancias que a lo largo puedan presentarse, por lo cual se pretende abarcar más clases en pro de la existencia de una sola marca, evitando registro de marcas que puedan presarse a confusión.

Ante este panorama la doctrina internacional ha desarrollado el Principio de la Obligación de Uso, el cual cumple con el siguiente objetivo: toda marca al momento de cumplir a cabalidad el registro tiene la obligación de hacer uso efectivo y real de la marca; aplicando este principio al caso concreto, la marca sostiene la protección en los siguientes ítems: *“emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales; productos*

farmacéuticos para atender problemas del sistema nervioso central, sistema inmunológico y analgésicos, relajante muscular, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”. Seguidamente el apelante aporta una amplia prueba, la cual comprende un periodo de ventas, el empaque del producto, entre otras, así demostrando el uso real y efectivo de esta.

Como analizamos en el voto anterior y con lo expuesto por el tribunal podemos comprender, las pruebas aportadas hasta cierto punto eran eficaces ya que logra demostrar el uso continuo de la marca, sin embargo no cumplieron con el objetivo central de la solicitud de cancelación de marca presentada por New Stetic S.A., cancelar las siguientes clases a: “*emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales*”, ya que las pruebas aportadas por el apelante nunca lograron determinar un uso efectivo en esas clasificaciones.

A manera de conclusión podemos decir que las marcas están obligadas a usarse en la forma que se ha registrado y cumpliendo con todos las clases por la cual esta se registró.

Sobre la cancelación de la marca Newdex.

Cuando analizamos este otro tema debemos desmenuzar el contenido aportado por el Tribunal Registral en el voto, como se describió anterior mente el tribunal rectifica la cancelación total por no demostrar el uso de la misma.

Es menester analizar lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico con respecto a la cancelación de una marca, tomando como punto de partida el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos.

“Artículo 39º- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (...)”

El primer párrafo de este artículo nos indica lo que conoce la Doctrina como “La Regla de los Cinco Años”, la cual se entiende como un período de no afectación que comprende cinco años desde la inscripción de la marca, para que el titular de esa pueda desarrollarla de manera efectiva y continua, en Costa Rica se determina que también el uso debe darse dentro de las fronteras, por lo cual esta regla genera que el propietario tenga que cumplir con el principio de uso obligatorio de la marca, que según José Roberto Turcios Urrutia este principio cumple el siguiente objetivo: *“La primera razón por la cual se exige el uso de la marca registrada a sus titulares, es para proteger e incentivar a nuevos competidores que desean ingresar en el mercado nacional, permitiendo que estos puedan solicitar al Registro de la Propiedad*

Intelectual la inscripción de los signos distintivos que identifican a sus productos o servicios, y solicitar la cancelación de aquellas marcas registradas que no son utilizadas por sus titulares y que solo obstruyen el ingreso de sus productos al mercado. Así pues, se busca fomentar el libre comercio, que permite al consumidor la elección libre y más variada entre distintos oferentes de productos y servicios.”⁷⁶

Comprendiendo que el uso de la marca es una herramienta que funcional a nivel competitivo empresarial, sería importante conocer que lo que nuestro ordenamiento jurídico determina como uso de la marca, al mismo tiempo conocer la posición del Tribunal en la resolución de este voto en estudio.

Nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 41 de la Ley de Marca determina que para se dé el uso efectivo de la marca, esta haya puesto los productos que distingue en el mercado nacional, de manera constante con un análisis de mercado y tomando siempre la naturaleza del producto que se comercializa. (Anexo IV) con relación a lo que determina el Tribunal con lo expuesto por el artículo *“Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.”*

Cuando hablamos de uso real o efectivo de una marca, estamos en un plano de que todo titular de una marca debe contemplar la realización de estudios de mercado para determinar el público meta al que se pretende llegar, fomentar una campaña publicitaria que atraiga al público meta y por ultimo cumplir con las expectativas de calidad del producto lo que se

⁷⁶ EL PRINCIPIO DE USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA EN GUATEMALA, Turcios Urrutia, José Roberto, (2016), Ciudad de Guatemala. Pag 7

entiende que el producto cumpla con la naturaleza de este, así se podrá llegar a penetrar el consumidor.

Justificación del no uso de una marca

El motivo de que se cancelara el registro marcario de Newdex es que el apelante no pudo justificar el no uso de la marca durante los cinco años posteriores al registro de esta, la prueba que apporto, fue una solicitud de registro sanitario ante el Ministerio de Salud, alegando que este no había dado tramite a dicho acto. El Tribunal apara su decisión con respecto al artículo 41 de la Ley de Marcas, que dispone que no se cancela un registro por falta de uso cuando esta esté debidamente justificada.

El tribunal en un análisis de derecho comprado con respecto a la justificación de la prueba cita un criterio de la Comunidad Andina:

“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”

Como fue analizado anteriormente la prueba debe ser concreta, precisa y que justifique de manera clara la utilización de la marca, sin embargo para el caso en estudio este criterio se

queda corto ya que lo que alegaba el apelante es el atraso de por parte del Ministerio de Salud en entregar el registro sanitario, como método que impide el comercio de la marca.

Ante esta circunstancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilitó una interpretación del concepto causas que pueden justificar la falta de uso introducido para desarrollar el artículo 12.1 de la Directiva 89/104 como “razones válidas de falta de uso” en la sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl determina lo siguiente: *“los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad del titular”*.

Si bien se puede interpretar que la demora para la entrega del registro sanitario puede ser un indicio de un acto independiente a la voluntad del titular, se rescata que las pruebas aportadas por el apelante más que un acto de querer explotar la marca de manera comercial, es un acto que pretendía interrumpir y justificar el no uso de la marca de manera efectiva, con la finalidad de evitar su cancelación para que New Stetic S.A. utilizara la marca de manera efectiva y así poder lucrar con esta marca.

En este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica: *“Por tanto, es preciso determinar qué tipos de circunstancias constituyen un obstáculo al uso de la marca en el sentido de dicha disposición. En efecto, no es infrecuente que, en un momento u otro, surjan circunstancias independientes de la voluntad del titular de una marca que supongan un obstáculo a los preparativos realizados con vistas al uso de la marca, aunque en buena parte de los casos se trata de dificultades que pueden superarse.”*⁷⁷

⁷⁷ Sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl

Por lo cual si realmente el apelante se encontraba en una dificultad fuera de su voluntad, como la expuesta en el caso en estudio, es de mera responsabilidad y obligación demostrar con pruebas más concretas y que logren justificar la inactividad de la marca y así poder interrumpir el plazo de no uso de la marca.

4.4.2 Análisis del Voto 0157-2019

Resolución del expediente 2018-0532-TRA-PI

Cancelación por falta de uso de la marca “Fortiplex”.

Apelante: Laboratorios Vijosa S.A. DE C.V.

Contra: GUTIS LTDA.

Planteamiento del Problema

El planteamiento del problema y el origen del voto en estudio, estamos en presencia de una apelación a la resolución favorable de cancelar la marca, la cual entra en firme el 31 de agosto de 2018, la resolución declara con lugar la cancelación de la marca “Fortiplex”, la cual fue interpuesta por apoderado especial de GUTIS LTDA.

La marca “Fortiplex” se encuentra registrada bajo el número 105170 y protege productos farmacéuticos cuya clase es cinco en la Clasificación de NIZA, y el propietario de dicha marca es Laboratorios Vijosa S.A. DE C.V. de ahora en adelante denominada “El Apelante”

La apodera del apelante presenta un escrito donde indica que la marca es conocida en Costa Rica y Centroamérica, alegando también que la marca es de mucha demanda en el área centroamericana. Otorgando como pruebas de defensa, una declaración jurada que otorgo el

representante legal de la sociedad apelante, permisos publicitarios emitidos por la Dirección Nacional de Mercadeo de El Salvador y la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua, informes de ventas por país y por ultimo certificados de renovación de marca en: El Salvador, Nicaragua y Honduras

Hechos probados

El voto enumera un solo hecho probado y además se comprende que el tribunal le resultó pertinente, por lo cual se enumera y se analiza el hecho para la mejor comprensión de la solución del problema:

Hecho único:

“Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 16 de diciembre de 1997 la marca “FORTIPLEX”, con el número 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, cuyo propietario es LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.”

Bajo este hecho y desmenuzando la información, estamos apreciando que el apelante estuvo al tanto de la actualización del derecho de protección de la marca porque estamos en presencia de una marca que tiene más de diez años inscrita en el registro.

Hechos no probados

El voto enumera un solo hecho no probado y además se comprende que el tribunal le resultó pertinente, por lo cual se enumera y se analiza el hecho para la mejor comprensión de la solución del problema:

“La notoriedad o uso anterior de la marca “FORTIPLEX”, registro 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, según arroja el análisis de la prueba aportada que rola de folios 34 a 179 del legajo de apelación.”

La apoderada especial del apelante otorga una declaración jurada, informe de ventas y certificados de renovación de la marca a nivel centroamericano, con el fin de poder determinar que estamos en presencia de una marca notoria.

Sobre el Fondo y los Fundamentos de Derecho utilizados para la resolución del voto

Para el tribunal es fundamental determinar la figura de notoriedad de las marcas, citando un extracto del libro Derecho de Marcas de Jorge Otamendi (Anexo V), lo cual se entiende que no todas las marcas pueden llegar al grado de notoriedad, puesto que debe cumplir distintos requisitos para ostentar dicha auscultación, el autor describe que la marca está asociada a la calidad del producto, satisfacción y aceptación del público meta y una publicidad descrita por el autor como intensa, porque si no hay publicidad no hay reconocimiento y los demás factores propios de la notoriedad de la marca.

En esta misma línea Costa Rica por los numerosos convenios que suscrita en fortalecimiento y protección en materia de Propiedad Intelectual, tiene como compromiso la protección de las marcas notoriamente reconocidas y esta obligación es otorgada Ley N° 7475 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual dice lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una

marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Como se observa, en este convenio estamos en presencia de dos panoramas primero el acuerdo firmado obliga al Estado contratante a acatar lo dispuesto en el texto, sin embargo el modo de operación y desarrollo del problema es meramente autónomo del Estado contratante, por lo consiguiente nuestra legislación en el numeral 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos reconoce los criterios para la notoriedad de la marca, los cuales se resumen de esta manera que sea conocido por el público, que tenga publicidad de manera intensa, que sea antigua y de uso constante y por último que posea un análisis de producción y mercadeo. (Anexo VI).

Los jueces indican que la OMPI y La Asamblea de la Unión de París emitieron disposiciones directas sobre la protección de las marcas notorias, las cuales indican que el reconocimiento de la marca es reflejo de la duración del producto y el alcance geográfico del mismo, el peso más importante es analizar como la marca ha obtenido el derecho de reconocimiento y el valor agregado.

Entendido esto podemos determinar que el peso de la prueba recae sobre el propietario de la presunta marca notoria, porque el propietario deberá aportar todos los elementos descritos

anteriormente para demostrar que estamos en presencia de una marca notoria, se debe considerar la aceptación del público en el país como a nivel internacional.

La resolución indica que el apelante para demostrar la notoriedad de la marca aporta una declaración jurada y copias simples de diferentes documentos.

Nuestra Ley General de Administración Pública en los numerales 294 y 295 indican los requisitos que se deben cumplir los documentos para someterse a análisis entre ellos documentos expedidos fuera del país deben ser legalizados y si es el caso traducidos, debe presentarse los documentos originales o copias auténticas, o en todo caso copia simple pero acompañada de la original para ser confrontada. En este caso el apelante no cumplió con las formalidades antes descritas en ningún momento del proceso en estudio.

Sin embargo el tribunal determina que estamos en presencia de una marca que no cumple con los requisitos para catalogarla como notoria y los motivos que justifica la actuación del tribunal se explican a continuación.

Es cierto, que el apelante aporta una declaración jurada la cual es apostillada, el señor Víctor Saca que ostenta la representación legal de la sociedad, manifiesta por medio del documento que desea que validen los datos de venta y publicidad que acompañan la declaración y los cuales no cumplen los requisitos que indica la LGAP, no aporta facturas concretas de las ventas, sino una lista de margen de ventas indicando lo anterior el apelante no presenta prueba de peso que sustente lo dictado en el artículo 45 de la ley de marcas.

Los jueces determina que la declaración es una prueba muy débil porque lo determinan como un acto unilateral, dictan que el documento es un indicio de para otorgar la notoriedad de la

marca, sin embargo para sustentar este indicio determinan como importante aportas estudios o encuestas de popularidad del producto, círculos comerciales, entre otros.

La resolución de este voto: declara sin lugar el recurso interpuesto y da como confirmado todos los efectos de la resolución Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:01 horas del 31 de agosto del 2018, se agota la vía administrativa.

Análisis del voto

Según lo expuesto anterior mente, estamos en presencia de un voto que denegó la notoriedad de la marca “*FORTIPLEX*” en defensa de una solicitud de cancelación de marca por falta de uso, en este voto se observa varios factores propios de la defensa de marca y la importancia de poseer elementos probatorios de alto peso para resguardar la marca

Es menester destacar que se observa un cumplimiento por parte del Estado en acatar la disposición internacional especializada para la defensa del derecho marcario como tal, al inicio del voto los jueces y las juezas del Tribunal Registral Administrativo citan los convenios firmados por nuestro país en desarrollo de la correcta aplicación del derecho, enumerando como pertinente los requisitos que nuestra legislación otorga para poder clasificar como notoria una marca.

Pero el tema central de análisis en este voto, es la importancia de aportar pruebas que reafirmen pertinentes, se puede decir que se está en presencia del principio procesal de la carga de la prueba, esta figura la podemos describir como la llave de la verdad procesal, que si bien puede abrir la puerta de par en par o solo una parte de esta como indicio del objeto en estudio.

En el análisis de este voto, es importante entender la figura de la prueba y el objeto de esta, Gerardo Pajareles describe la prueba de la siguiente manera: *“La actividad de las partes encaminadas a convencer al Juez de la veracidad de unos hechos que se afirman existentes en la realidad”*⁷⁸. Entendiendo que la prueba es la conexión lógica para determinar el resultado de las sentencias, por lo consiguiente la prueba tiene como objetivo probar que un hecho sea existente, en este caso específico estamos en presencia de una prueba pertinente porque el apelante quiere demostrar que su marca alcanzo el grado de notoriedad, y como hecho constitutivo, se aprecia que la marca tiene más de 20 años registrada a su favor en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

Se determina que es una prueba pertinente, la doctrina se ha referido a esta como *“aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba”* por lo cual el apelante debería aportar una prueba amplia para poder afirmar su hipótesis en este proceso, reafirmando que la carga de la prueba es obligación del apelante para que desarrolle su interés imperativo, el Tribunal determina en el voto que una prueba de peso para defensa de la marca, pueden ser los estudios de campo en función del reconocimiento de la marca por parte de la población o bien otro ejemplo puede ser la presentación de los libros contables de la empresa en función de ventas de la marca por cada país donde se realiza la venta del producto.

Nuestra legislación enumera que la antigüedad de la marca puede ser objeto de estudio para determinar la notoriedad, ya que entre más antigua se asume que ha sobrevivido porque es una marca de calidad, con alto impacto publicitario y una aceptación por el público meta.

⁷⁸ Parajeles Vindas, Gerardo. Introducción a la Teoría del Proceso Civil, 2010. Pág 147.

Ahora bien, es cierto que el apelante adjunto varios documentos al tribunal, entre ellos una declaración jurada y copias de los estados de cuenta de las ventas en varios países, copias de registro de marca de varios países.

La declaración jurada según lo indicado por el tribunal, es una prueba pertinente y un buen indicio para la notoriedad de la marca, porque se puede entender como el interés imperativo del propietario de proteger la marca registrada, sumando que la protección de una marca es por un plazo de 10 años, la cual está ya presentaba una actualización de la protección del plazo, lo cual se puede determinar como un presunto por la ley de carácter absoluto ya que no hay prueba que contradiga el hecho, ratificando el interés imperativo del apelante.

Seguidamente la declaración jurada cumple con una serie de formalidades para la admisión y estudio de la misma como se observa *“La Declaración Jurada (apostillada) emitida por Víctor Jorge Saca Tueme en su condición de representante legal de LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.”*, con este documento legal el apelante pretendía que el tribunal determinara como pruebas válidas las copias que lo acompaña, sin embargo el tribunal no lo determina de esa manera.

En todo procedimiento administrativo que ocupe evaluación de pruebas, estas deberán ser acreditadas conforme lo dispuesto en los numerales 294 y 295 determinado que todo documento internacional deberá ser legalizado y si el documento el idioma original no es el español, este documento deberá ser traducido y adjunto al documento original. Para que estos documentos tengan un valor deberán ser presentados en manera original, copia autenticada o confrontada por el despacho pertinente para que ostente este valor y así puedan ser sometidas a uso administrativo.

Como se ha expuesto el Tribunal Contencioso Administrativo sobre la importancia de acreditar los documentos:

“(...) Admitida o no esa probanza por el Juez Tramitador en su oportunidad, lo cierto es que se pasó por alto que la misma para serle reconocido algún efecto en el territorio nacional debía de haberse traído al proceso con ajuste a lo dispuesto en el artículo 294, inciso a) de la Ley General de la Administración Pública (...) Conforme lo dicho, por estimarse que no lo fue así, no sólo no se acredita que el actor tenga tal grado, por lo que siquiera resulta posible pensar que se haya podido ver impedido para ejercer dicha profesión en el país, que de todos modos, habría de suponer el paso con éxito por el procedimiento de homologación respectivo ante autoridad competente, de modo que cualquier daño asociado a la alegada imposibilidad de trabajar en Costa Rica a partir de tal título, resulta estéril, sobre todo y si se toma en cuenta que entendemos que el daño material reclamado se habría de encontrar vinculado con esta circunstancia”⁷⁹

Aplicado a este caso, es imposible determinar que la marca en discusión tenga tal grado de notoriedad, al igual que las copias sencillas adjuntadas no ostentan algún grado de efecto puesto que al no ser legalizadas no se puede determinar si lo descrito en los informes de ventas de los países centro americanos fuesen ciertos, por lo cual el tribunal descarto por la forma.

Teniendo ese primer resultado y en un panorama de la correcta legalización de los documentos, se aprecia que el Tribunal determina que no ostentaría el carácter de prueba pertinente para fundamentar la notoriedad por que no cumple con lo dispuesto artículo 45 de

⁷⁹ Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, Resolución Nº 84 - 2016

la ley de Marcas, según los numerales “a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*” El apelante no aporta estudios de mercado que demuestre el conocimiento por el público, “b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca*” no se aporta la publicidad realizada a nivel nacional ni centroamericano, “c) *La antigüedad de la marca y su uso constante*” se puede determinar que la marca posee más de 20 años registrada a favor del apelante, sin embargo no se aporta registro sanitario vigente que determina el uso constante de la marca en el país, y por último no se aporta análisis de producción y mercadeo del producto.

Como resultado no se logra determinar ningún tipo de reconocimiento geográfico, publicitario, la antigüedad, a pesar de que presentan copias desglosando las ventas, estas no pueden sostener un aporte de peso para declarar la marca como notoria.

Determinado que para que una prueba sea pertinente debe presentarse, facturas, estudios de mercado, registro sanitario vigente, estudios de mercado a nivel nacional como internacional, libros contables entre otros.

4.4.3 Análisis del Voto 0091-2019

Resolución del expediente 2018-0482-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TELCEL”.

Apelante: Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.

Contra: Lenzing Aktiengesellschaft (Sociedad Austriaca)

Planteamiento del Problema

El 16 de abril de 2018 la licenciada Marianella Arias Chacón en calidad de representante legal de Lenzing Aktiengesellschaft sociedad organizada bajo la legislación de Austria, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud de cancelación por falta de uso a la marca “TELCEL” que cuenta con el registro 149361 la cual se encuentra inscrita en la clase 25 de la clasificación internacional de NIZA, cuyo propietario es la sociedad Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., razón por la cual el registro le opuso a la solicitante la inscripción de la marca “TENCEL” clases 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27 y 35.

Lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fue admitir que la marca TELCEL con el registro 149361 no logro demostrar el uso eficiente, incluyendo la notoriedad de la marca era prueba que acredite el uso real en el país. Por lo cual el Registro decreta declarar la cancelación por falta de uso.

Por su parte Licenciado Montero Sequeira, representante legal de Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., alega ante el registro que su representada es miembro de un

conglomerado de primer nivel en la región latinoamericana y el mayor proveedor de comunicación en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial.

Por otra parte el representante de la sociedad, alega que TELCEL es una empresa líder en telecomunicaciones en México y tiene presencia en la mayoría de los continentes, demostrando un alcance global, por lo cual el registró que se encuentra a hora en disputa, indica el representante que es para evitar que competidores se puedan aprovechar de una forma maliciosa del buen nombre y reputación de la empresa, por lo cual alega que los accionantes austriacos están actuando de mala fe.

Seguidamente confirma que no han tenido una presencia de la marca a nivel nacional, sin embargo se encuentran próximos a competir en el país, sin embargo el representante alega que deben de proteger la marca TELCEL bajo el principio de antigüedad y que las marcas TELCEL y TENCEL no deben coexistir, por la similitud entre ellas.

El representante alega que bajo el artículo sexto del Convenio de Paris, hay una protección de signos notorios en el campo internacional, alegando que debe aplicarse esta protección ya que es supra a las leyes costarricenses bajo el principio de la Pirámide de Kelsen, alegando la nulidad de la solicitud y justificándolo como prueba pertinente de notoriedad.

Por último el representante de la empresa señala que las dos empresas han tenido conversaciones a la entrada en un país para realizar negocios y por lo general se llega a un acuerdo de coexistencia.

Hechos Probados

El Tribunal que estudio el caso en análisis decreto dos hechos relevantes para el desarrollo del caso:

- A. El registro de la marca TELCEL numero 149361 a nombre de Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. vigente hasta el 27 de agosto de 2024.
- B. La legitimación de la empresa Lenzing Aktiengesellschaft.

Hechos no probados

El Tribunal que estudio el caso en análisis decreto dos hechos relevantes para el desarrollo del caso:

- A. Que la marca “TELCEL” inscrita con registro 149361, haya sido reconocida como notoria en algún país miembro del Convenio de París.
- B. Que el titular del registro 149361 haya acreditado su uso en el territorio nacional para los productos en que se encuentra inscrita.

Sobre el fondo

El Registro de la Propiedad Industrial admite esta solicitud, ya que el apoderado de TELCEL no aportó elementos probatorios suficientes para comprobar el uso efectivo de la marca, tampoco apporto respecto a la notoriedad o su uso efectivo en el mercado nacional.

El tribunal se fundamenta al artículo 40 de la Ley de Marcas, en la obligación de uso este debe de ser real y efectiva en el comercio, una vez que esta ha sido registrada para evitar que terceras personas puedan apropiarse de esta y sacar mejor derecho a la misma.

Por lo cual en el voto en estudio cita la jurisprudencia que se ha generado a nivel de tribunal para determinar el uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca, bajo esta línea el Voto No. 1139 – 2009, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009 enumera tres requisitos que de no ser cumplidos por los propietarios de alguna marca registrada provocara la cancelación por falta de uso de la marca: “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.”

La misma sentencia que utiliza el tribunal para enumerar la posición del Registro ante las cancelaciones de marca por falta de uso, se cita que para evidenciar el uso de una marca se debe cumplir estos aspectos:

“1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados.”

El tribunal no determina que haya una mala fe por parte de Lenzing Aktiengesellschaft, determinando que lo expresado por el representante de la Marca TELCEL se contradice en lo expuesto por lo tal este tribunal no acreditaron esos hechos.

El tribunal no considera que el criterio por parte del representante de la marca apelante, sea un criterio de interés, a la hora de que expresa que TELCEL va a entrar al mercado de las telecomunicaciones en el país, pero que el trámite es un trámite engorroso y se encuentran próximos a desarrollar, ya que el apelante no aporta pruebas que justifiquen el no uso efectivo de la marca en disputa.

En conclusión el tribunal en alzada, concluye que la marca TELCEL es una marca defensiva, por lo cual nuestro sistema jurídico en estas marcas bajo el amparo del artículo 39 de la ley de marcas, otorga un plazo de cinco años para esta defensa, paso el ese plazo un tercero podrá alegar el no uso de la marca y solicitar la cancelación.

Por lo cual el tribunal declara sin lugar la apelación y da por agotada la vía administrativa.

Análisis del voto

Como primer aspecto, a analizar es la notoriedad de la marca, el apelante se refiere que la marca TELCEL, es una marca notoriamente en el continente americano, siendo una de las compañías de telecomunicaciones más importantes a nivel mundial.

Por lo cual el apelante cita la protección del artículo 6 bis del convenio de París, el cual regula la notoriedad de las marcas, sin embargo la OMPI junto con la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial desarrollan la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, esta recomendación en el artículo 2, enumera los aspectos que deben tomar en cuenta las oficinas encargadas del registro marcario, para determinar si una marca es notoria, deberá cumplir a cabalidad con la siguiente información:

“1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

*6. El valor asociado a la marca.*⁸⁰

Tomando esta recomendación como punto de partida y en relación con lo tutelado en nuestra legislación como uso efectivo de la marca, podemos comprender que TELCEL no cumple ningún requisito que recomienda la OMPI para determinar las marcas colectivas puesto que no logro demostrar un uso efectivo en el territorio nacional, ya que por lo señalado en el voto, el representante se enfocó en la notoriedad en los Estados Unidos Mexicanos y los alcances que esta ha tenido y han sido reconocidos en el país norte americano. Sin embargo no se logró acreditar con justificaciones que sean fuera de la voluntad del titular uso efectivo o en este caso el no uso de la marca.

Con respecto a la mala fe por parte de la empresa solicitante de la cancelación, es deber del Registro analizar las similitudes entre las marcas que se pretende cancelar y registrar, con ese análisis y con la aplicación del principio de interés legítimo y territorialidad, se podría determinar una supuesta violación de esta marca.

⁸⁰ Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999

Sin embargo, la contracción en la apelación por parte del representante de TELCEL no es clara, es verdad que las marcas presentan similitudes que puedan generar alguna confusión al comprador, puesto que las dos son empresas de telecomunicaciones, pero señalar la mala fe y acto seguido llegar a acuerdos en distintos países para que las dos marcas convivan de forma pacífica en coexistencia, es contradictorio, concordando con lo resuelto por el tribunal no se puede analizar una acción de violación cuando en otros países se han llegado a acuerdos.

Cuando se habla de coexistencia de marcas la OMPI dicta que es una figura muy común siempre y cuando no se vean afectadas el correcto desarrollo de las mismas por lo cual la recomendación de este órgano es: *“una de las precauciones esenciales a la hora de seleccionar y registrar una marca nueva es llevar a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible, recurriendo a profesionales en la materia. En principio, al realizar una búsqueda de marcas minuciosa, se reduce al mínimo el riesgo de toparse, una vez en el mercado, con otra empresa con una marca similar.”*⁸¹

Bajo esta recomendación aludimos que la empresa Lenzing Aktiengesellschaft realizó la búsqueda exhaustiva, determinado que la marca TELCEL estaba registrada en el país, sin embargo esta no se encontraba en uso por lo cual a falta del mismo, se puede solicitar la cancelación del registro, alegando de que no hay mala fe por parte de la empresa Austriaca.

Cuando el órgano en alzada, determina que se está en presencia de una marca defensa se debe marcar como punto de partida, el concepto de dicha figura: *“Ha sido sostenido que las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las*

⁸¹ Revista de la OMPI, La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas, Noviembre 2006

*marcas que son de cierta importancia para sus titulares. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa.”*⁸² Bajo esta definición bastante acertada podemos comprender que el propósito de Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., nunca fue entrar al mercado de las telecomunicaciones en el territorio nacional puesto que si la marca como tal fue registrada el 27 de agosto de 2004 y presento una renovación de derecho en que permitía la utilización de la misma hasta el 27 de agosto de 2024, es claro que en trece años no hubiera presentado algún trámite para implementarse como empresa de telecomunicaciones, es más que evidente que lo que se buscaba es que un tercero no se aprovechase del nombre que posee la marca en México.

Por lo cual ante el órgano encargado de dictar la resolución le resulta que la prueba otorgada el representante señalando que la empresa estará próxima a entrar al mercado de las telecomunicaciones, ya que no se presenta prueba fidedigna de algún evento fuera de la esfera de la voluntad del titular que pueda justificar el no uso de la misma.

En cuanto al tema nuestra legislación es clara que, posterior al registro los cinco años de trabajo y colocar la marca son vitales para generar los derechos y obligaciones que se asocian a toda marca registrada. Sin embargo, si tres meses antes de presentada la solicitud de cancelación, esta marca en discusión empezó a utilizarse de manera efectiva de oficio se interrumpe el plazo y no podrá continuarse con el trámite.

⁸² Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina Propiedad Industrial. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2005. Pág. 275.

Como toda figura jurídica, las marcas defensivas tienen una función, que es proteger una marca principal, en este caso en concreto al no utilizarse correctamente la figura de marca defensiva, el Tribunal acoge la postura del Registro de la Propiedad Intelectual determinado que el plazo de protección de la marca TELCEL había caducado y no se generó activación alguna. Por lo cual se cancela por falta de uso.

4.4.4 Análisis del Voto 0229-2019

Resolución del expediente 2019-0124-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “UNIQUE OXYGEN”.

Apelante: Jafer Enterprises R&D S.L.U.

Contra: Younique LLC

Planteamiento del Problema

En la fecha de 16 de abril de 2018 el Señor Edgar Zurcher, en calidad de apoderado especial de la empresa Younique LLC, sociedad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, presenta la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca UNIQUE que es propiedad de la empresa Jafer Enterprises R&D S.L.U y se encuentra bajo el registro N° 177568 y la clase que protege es 3 de la clasificación de NIZA.

El Registro después de realizar el análisis correspondiente determina la cancelación por falta de uso de la marca en disputa, ya que no se logra demostrar de manera sustancial el uso efectivo de dicha marca.

El licenciado Corrales representante de la empresa Jafer Enterprises R&D S.L.U, interpuso mediante escrito presentado en el registro de la propiedad industrial, el recurso de apelación alegando los siguientes agravios:

Primero. Que se está en presencia de una mala interpretación por parte del Registro en la aplicación de los artículos 39 y 42 de la ley de marcas y del voto 333-2007, alegando que la normativa costarricense de marcas posee un vacío correspondiente a la carga de la prueba, resolviendo que el titular es quien debe probar el uso de la marca, cometiendo una violación al principio de legalidad tutelado en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, cita el numeral 5.C del Convenio de París, alegando que en Costa Rica no hay principio de obligación de la marca, desarrollando que pueden pasar más de diez años y no puede ser cancelada por que no se requiere demostrar el uso o renovar el derecho.

Se concluye el primer alegato de la siguiente manera: el artículo 42 es claro en que el solicitante de la cancelación debe soportar la carga de la prueba, no es aplicable el voto 33-2007 ya que no hay congruencia entre lo citado por el Convenio de París.

Segundo. Que la denegatoria de suspensión conjunta causa indefensión a las partes y viola los derechos de las misma, recomendado que se debe realizar una integración para mejor resolver de las siguientes leyes y recomienda: *“Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, la Ley General de la Administración Pública y el artículo 43 de la Constitución Política; además la directriz DRPI-001-2012 no desarrolla las solicitudes de suspensión a pedido de parte. Solicita una suspensión del proceso a solicitud de ambas partes con el fin de poder negociar para llegar a un acuerdo, lo anterior con base en la normativa vigente, solicita 6 meses de plazo según el artículo 85 de la ley de marcas.”* Pag.4 voto en estudio.

Tercero. Indica que la marca en disputa es de uso en el comercio por que aparece en buscadores de internet y catálogos de UNIQUE, que fueron aportados por copias simples.

Hechos Probados

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el número 177568 la marca UNIQUE OXYGE y protege la clasificación internacional 3, el propietario es Jafer Enterprises R&D S.L.U.

Hechos No Probados

El uso en el comercio de una forma real y efectiva de la marca UNIQUE OXYGE registro N° 177568.

Por lo respecto a la admisibilidad de la prueba aportada por el apelante son copias simples y no cumplen con la formalidad del artículo 295 de la Ley General de Administración Pública.

La resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, analizada por el órgano en alzada no presento vicios que causen: nulidades, invalidez o indefensión.

Sobre el Fondo

Punto Primero

Lo primero que resuelve el Tribunal, es la supuesta violación del principio de legalidad por medio de una interpretación errónea de los artículos 39 y 42 de la ley de marcas, con respecto a lo citado en el artículo 5. C. 1 del Convenio de París, las normas citadas anteriormente, y el voto 333-2007.

El tribunal señala que el principio de legalidad, es esencial de la administración pública y es garantía del administrado para cualquier arbitrariedad por parte de la misma. Por lo cual es

de conocimiento para todos que la administración solo puede actuar en función del ordenamiento jurídico, no cumpliendo con la misma podría considerarse un abuso por parte de la administración.

Este principio está regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y el 11 de la Ley General de Administración Pública, el tribunal expresa que este principio se aplica en conjunto de diversas normas y debe entenderse como *“bloque de legalidad que engloba la norma específica, sus principios, costumbre, doctrina, jurisprudencia, respetando e integrando el orden que sigue nuestro ordenamiento jurídico.”* Determinando que el órgano a quo se ajustó a derecho en la aplicación del principio de legalidad.

Respecto al argumento de que en el país no existe la obligatoriedad de uso de la marca, el órgano en alzada señala y cita los artículos 25 “Derechos conferidos por el registro”, el 40 “Definición de uso de la marca” y el numeral 39 “Cancelación del registro por falta de uso de la marca”, por lo cual el Tribunal deja en claro que Costa Rica la Ley de Marcas obliga al titular al uso de la misma.

Este órgano administrativo indica que el sistema marcario nacional es de tipo atributivo con algunas excepciones, un ejemplo de esta citado en el voto es el artículo 17 oposición a una marca no registrada, por lo cual se entiende que el uso es el elemento que fortalece y genera los derechos a los titulares, eventualmente es la defensa ante circunstancias como una solicitud de cancelación, por otro lado el voto desarrolla que no es necesario probar el uso de una marca para una renovación, a diferencia del sistema declarativo.

Al tenor de lo expuesto, el espíritu del legislador al momento de crear el proceso de cancelación del registro por falta de uso, es la preocupación inmersa de deshacerse marca

que no cumplan con los propósitos que fueron creadas, por lo cual es injustificado otorgar el privilegio de protección y atentar con el principio de libertad de mercado y libertad de competir en el mismo.

El apelante, afirma que *“La cancelación por falta de uso en Costa Rica es una defensa de un tercero interesado, que es muy diferente que el titular se le requiera el uso de su marca”*.

Determinado que es una afirmación falsa y contraria a lo tutelado en el artículo 39 de la ley en citas ya que dicho párrafo y como se ha expuesto a lo largo de la investigación este artículo tutela quienes pueden interponer el proceso y en el párrafo segundo se desarrollan las causales en cuales se desarrolla el proceso. El tribunal en el voto en estudio desarrolla un ejemplo de cuando procede el artículo: *“podría ser en el caso que se quiera anular registros de marcas defensivas, que son aquellas que se registran para no usarlas sino tan solo para crear un ámbito de protección a otra marca principal, con el fin de prevenir posibilidades de confusión.”*

Por consiguiente, al ser de obligatorio el uso de la marca es perfectamente aplicable el artículo 5. C. 1 del Convenio de París

*“Artículo 5...- C. Marcas: falta de utilización...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.”*⁸³

Por lo cual el tribunal hace relación entre el artículo 5 del Convenio y el artículo 39 de la Ley de marcas definiendo que el legislador estableció como plazo equitativo 5 años a partir del registro de la misma o antes de la presentación de solicitud de cancelación de una marca.

⁸³ Convenio de París, Artículo 5.

Punto Segundo

La directriz administrativa DRPI-01-2012 de fecha 09 de enero del 2012 que establece:

“La suspensión de oficio o a petición de parte del trámite de un expediente será pertinente, únicamente cuando se determine, luego de estudiar los asientos de anotación de los documentos presentados ante el Departamento del Diario, que la calificación inmediata de éste, es susceptible de generar incongruencia en la resolución final de dicha gestión”.

El tribunal determinó que si existió un apego al principio de legalidad por parte del Registro de la Propiedad Industrial, cumpliendo también con el principio de seguridad jurídica registral, velando por los intereses finales del consumidor por encima de los intereses particulares de la empresa, por lo cual determinaron que la siguiente directriz no afecta la resolución final de la gestión.

Punto Tercero

Como se ha analizado anteriormente, la carga de la prueba le corresponde al titular, con el objetivo de velar por el interés particular de la empresa por lo cual es menester aclarar que se demostró la importancia de que esté presente prueba que justifique la actuación de la misma.

En este caso no se tomó en cuenta la prueba aportada ya que no cumple con lo establecido en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo cual no se logró demostrar el uso efectivo de la marca en disputa.

4.4.5. Aportes del Voto 333-2007 a la jurisprudencia de Tribunal Registral Administrativo

El análisis del voto número 333-2007 resulta de importancia para la investigación ya que desarrolla dos grandes aportes para la correcta interpretación del uso de la marca y lo que para el Tribunal eventualmente se desarrollaría como prueba pertinente que justifique la inactividad o en caso contrario una prueba que demuestre el uso efectivo de la misma.

El apelante es el Doctor Enrique Rojas Franco, que solicita el día 10 de mayo de 2005 la cancelación de los registros marcarios números 38825 Clase 33, 38825 Clase 1 y 38044 Clase 33, pertenecientes a la sociedad Florida Ice & Farm Company S.A., por una supuesta falta de uso. Posterior a la solicitud presentada por el Doctor, el Registro de la Propiedad declara sin lugar.

Los hechos ocurren cuando la resolución del Registro pone en un estado de indefensión al apelante, ya que al declarar la solicitud de la marca “Caribe” números re registro citados anteriormente, porque el apelante al amparo del numeral 42 de la ley en citas no logra demostrar el no uso de la marca; segundo, el propietario no se apersono en ningún momento al registro por lo cual el artículo 5 inciso C del Convenio de París que indica que la inacción por parte del titular de la marca, permite proceder a la cancelación, enmarca al apelante en un claro perjuicio al intentar entrar al mercado nacional.

Con respecto a estos agravios el tribunal hace el estudio necesario, demostrando que efectivamente existió una aplicación errónea de las nomas, por lo cual si genero el perjuicio antes mencionado, declarando con lugar la apelación y revocando lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, obligando así la cancelación de la marca caribe en los numero de registro 38825 Clase 33, 38825 Clase 1 y 38044 Clase 33.

Expuesto lo anterior dentro del análisis realizado por el órgano ad quem podemos extraer dos criterios lógicos de aplicación en los casos de cancelación.

El primero es que el artículo 42 fue mal empleado puesto que el proceso era de cancelación y no de nulidad, por lo cual no era obligación del apelante demostrar el no uso de la marca.

El segundo criterio, se desarrolla en un examen que se debe hacer para determinar si una marca se encuentra en uso efectivo en el mercado nacional o internacional, teniendo en claro que el proceso de la cancelación por falta de uso puede aplicarse en muchos supuestos, el tribunal en la página 7 del voto en citas desarrolla tres requisitos que se deben cumplir para no caer en la falta de uso, los cuales están desarrollados en los numerales 39 y 40 de la Ley de marca:

“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.”

Ahora bien a falta de alguno de estos requisitos, la marca podrá ser objeto de cancelación puesto que no cumple con lo dispuesto a lo relativo la obligación de uso efectivo que establece nuestra legislación.

El Tribunal durante todo el desarrollo para determinar si efectivamente las marcas “Caribe”, las cuales estaban en disputa cumplían con el uso de la misma, indico que para estar en presencia de la nulidad de la marca se debe estar en presencia del artículo 37, dicha disputa se plantearse bajo lo establecido en los numerales 7 “Marcas inadmisibles por razones intrínsecas” (nulidad absoluta) y 8 “Marcas inadmisibles por derechos de terceros” (nulidad

relativa) y la caducidad es propia de la vida legal de la marca y no se produce por un incumplimiento a la norma.

Por lo cual llegamos al otro aporte que hace el voto a la jurisprudencia del tribunal, el numeral 42 se divide en dos criterios:

Primero: respecto a la nulidad, indicando que la carga de la prueba le corresponde al que alega la nulidad.

Segundo: la admisión de la prueba indicando que esta será aceptada por cualquier medio que la ley determine.

Dejando un vacío en los casos de caducidad, por lo cual se interpreta que en la caducidad la carga de la prueba le recae al propietario, con respecto a este punto prueba aceptada podrá aportar certificados emitidos por el Ministerio de salud en estos casos: Notificación de Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos, facturas, copias de las vallas publicitarias o de catálogos siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en los numerales 295 de la Ley General de la Administración Pública. Creando un ámbito amplio para que el titular de la marca en disputa pueda defender sus productos de la mejor manera.

Capítulo V Conclusiones

- A. De la presente investigación podemos concluir, que el derecho como ciencia jurídica es cambiante en el transcurso del tiempo, por lo cual los Estados deben de ajustarse a tales modificaciones para ostentar una protección jurídica actualizada a las necesidades de los seres humanos de ahí el criterio de que el derecho debe regular la conducta humana; por lo cual es de suma importancia que el país cuente con normas actualizadas en base a los cambios que presenta la ciencias jurídicas con relación a los comportamientos humanos.
- B. Por lo cual Costa Rica al ser miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha caracterizado por cumplir a cabalidad con los tratados internacionales y recomendaciones emitidas tanto de las convenciones que llevan a cabo los Estados Miembros y de los estudios propios que desarrolla la asamblea general del órgano en citas. Dando como resultado una carta de presentación como Estado que garantice derechos legales y marcarios a los interesados en invertir y desarrollar sus productos o servicios en el país.
- C. Sin embargo, del análisis realizado podemos determinar la importancia de actualizarse al derecho marcario moderno, por lo cual se recomienda estudiar los procesos de caducidad y nulidad a nivel internacional, ajustarnos a un proceso más ágil, así cumpliendo con el principio de justicia pronta y cumplida. La doctrina que se utilizó para el análisis entre normas fue Europea y de la Comunidad Andina, por su amplio desarrollo en el tema, por lo cual podemos hablar de que la cancelación

aglomera la mayoría de figuras jurídicas que se pueden generar por el no uso de una marca, por lo cual es importante diferenciar cada proceso.

- D. Ante este aporte, es necesario tutelar el procedimiento completo de caducidad ya que este se ha enfrentado a jurisprudencia para poder interpretar algunos aspectos, el más claro ejemplo es la carga de la prueba, que no hay un artículo propio de cómo debe presentarse la prueba, los plazos establecidos para el desarrollo de los procesos descritos, no determina quién es el obligado en aportar la prueba, lo que conlleva que una norma especial se dirija a la general para subsanar este vacío.
- E. Por lo cual es necesario analizar la jurisprudencia desarrollada, para crear una ley efectiva ante estos procesos, como se expuso entre más justificada este la ley, más seguridad ostentaran los propietarios de un derecho intelectual, por lo cual se podrá traer más inversionistas al país a que desarrollen sus productos y servicios, sin el temor de que puedan sufrir alguna violación de sus derechos.
- F. La digitalización de los procesos, es algo que debe tomarse en cuenta, un avance de primer mundo, ostentado la seguridad y la agilidad procesal, por lo cual resulta sumamente importante de cara a la activación económica, procesos rápidos, que cumplan con los altos estándares internacionales de protección marcaria y de acceso para todos los ciudadanos, es una discusión que se debe poner sobre la mesa, como eje central de la idea planteada, crear una norma que cumpla con altos puntos de protección marcaria y a la vez atractiva para inversionistas.

Bibliografía

Libros

- Otamendi, J. (2003) Derecho de Marcas, Buenos Aires Argentina, LexisNexis - Abeledo-Perrot.
- Batalla, E. (1979) El Derecho de Marcas en Costa Rica, San José Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica y Corte Suprema de Justicia.
- Fernández – Nóvoa, C. (2004) Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid España, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Parajeles Vindas, G. (2010) Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

Revistas

- Miró Llinares, F. (2007), El Futuro de la Propiedad Intelectual desde su Pasado. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I*, 103-155
- Segura Mena, R. (2011), Uso de la Marca, Comercio Electrónico y caducidad de la marca por Falta de Uso en Costa Rica. *Revista El Foro Colegio de Abogados. Número 11*, 78-91.
- Arana Courrejolles, C. (1997). La cancelación de la marca por falta de uso. *THĒMIS-Revista De Derecho*, (36), 195-201. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11736>

- Turcios Urrutia, J. (2016). El Principio de Uso Obligatorio de la Marca Registrada en Guatemala. *Revista Auctoritas Prudentium, Editorial Universidad del Istmo, N° 15*, 59-73.
- Mejia Zarate, A. (2015). Cancelación de la Marca por no Uso: ¿Afectación al Derecho de Propiedad Industrial?. *Facultad de Derecho de la Universidad CES*. Recuperado a partir de http://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/434/1/Cancelacion_Marca.pdf
- Schmitz, V. (2011). Marcas comerciales: su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación. *Revista la propiedad inmaterial No13 pago. 31-45*. OMPI. Módulo 4
- Alonso Espinosa, F y Lázaro Sánchez, E. (2002), El Nuevo Derecho de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de Diciembre). *ANALES DE DERECHO. Universidad de Murcia. Número 20*. 165-206.
- Gamboa Vilela, P. (2006), La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial. *Revista de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica del Perú. N°2*. 225-236. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16340>

Tesis

- Valverde Gutiérrez, S. (2004), La Propiedad Intelectual como Activo de las Empresas. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
- Morales Cruz, A. (2013), Análisis de los Usos de Marcas Registradas en la Publicidad y su Regulación en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de

Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Leyes, Códigos, Reglamentos y Tratados

- Constitución Política de Costa Rica, (1949), Costa Rica.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (2000), Ley 7879, San José Costa Rica.
- Ley General de la Administración Pública, (1978), Ley 6227, San José Costa Rica.
- Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (2000), N° 30233-J, San José Costa Rica.
- Tratado Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, (1999) La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana, (2008).
- Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana, (1997).
- Decisión 486, La Comunidad Andina, (2002).
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de Propaganda), (1968) SICA.
- Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

- Decreto Legislativo 1075 le cual aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Votos del Tribunal Registral Administrativo

- Voto 0105-2019, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve.
- Voto 0157-2019, San José, Costa Rica, a las quince horas trece minutos del ocho de abril de dos mil diecinueve.
- Voto 0091-2019, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticuatro minutos del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.
- Voto 0229-2019, San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del seis de mayo del dos mil diecinueve.
- Voto 0333-2007, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete.

Costa Rica, Constitución Política, 1949.

Costa Rica, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Numero 7879 de 2000.

Costa Rica, Ley General de la Administración Pública, Ley Numero 6227, 1978

Manual para la elaboración de avalúos para expropiación y establecimiento de servidumbres, Instituto Costarricense de Electricidad, 2 de marzo de 2012.

“Propiedad Intelectual” García Rengifo, E. en El moderno Derecho de Autor. (Colombia, 1977) ed. Universidad Externado de Colombia. p.23.

“WIPO Intellectual Property Handbook”. Publicación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual N° 489

“El terrible derecho. Estudios sobre propiedad privada” Rodotà, S., traducción de Luis Díez-Picazo (Madrid, Civitas 1986), pp.93-94

“Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 22.

“Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 24.

“Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Lipsyc, Delia. Ediciones UNESCO (Buenos Aires, Argentina 2002) p. 27.

“Tratado de Derecho Industrial”, Baylos Corroza, H. Editorial Civitas, (Madrid, España 1993) pág. 45

Martínez Monge, Federico y Morales Herra, Cynthia: Nuevos desafíos a los derechos intelectuales: la problemática de la industria relativa a las obras musicales en la era de Internet. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002, p. 78.

El Futuro de la Propiedad Intelectual desde su Pasado. La historia de los Derechos de Autor y su Porvenir Ante la Revolución de Internet, Miró Llinares, Fernando, Universidad Miguel Hernández de Elche. 2007.

OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 07, 09-10, 17 y 20

RENDU, A., Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale, Paris, 1858, p. 4.

Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana, 2008

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala II, Caso Länsförsäkringar AB contra Matek A/S, 21 de diciembre de 2016

Sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 7 de junio de 2012, Bogotá, Colombia.

Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea, Marcas, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/strategy>

Peralba, Raul. El Foro de las Marcas Renombradas, (2002), Madrid, España.

Voto 0229-2019, Tribunal Registral Administrativo, 15:08, 6 de mayo de 2019, San José Costa Rica. Pag. 11

Sentencia de 14-06-2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine. Unión Europea.

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

Pérez Cabrero, Isabel, ¿Cómo se puede perder una marca por culpa de su titular?, (2017) Valencia, España.

Guillermo Cabanellas de Torres. "Diccionario Jurídico Elemental". Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2005.

Resolución N° 1183-2005, del 8 de noviembre de 2005, INDECOPI.

Pina, Carolina, Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo, (2019) Madrid, España.

Artículo 63, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

Artículo 64, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

Artículo 65, Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), R 2107-1001, 2017

Nulidad y Caducidad de las marcas, UNED España, (2019)

Juan Carlos I, Rey de España, (2001) Exposición de Motivos a la ley 17/2001, Madrid España.

Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Resolución 84/2015, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Concejo General del Poder Judicial, 20 de marzo de 2015

Artículo 51, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 5, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 52, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 53, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Pina, Carolina, *Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo*, (2019) Madrid, España.

Artículo 54 punto 3, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 56, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 57, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 60 punto 3, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Reino de España. 2002

Artículo 169, Régimen Común de la Propiedad Industrial, Decisión 486, Comunidad Andina, 2000.

Parajeles Vindas, Gerardo, *Introducción a la teoría general del proceso*, 3^{ed} 2010, San José, Costa Rica

EL PRINCIPIO DE USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA EN GUATEMALA, Turcios Urrutia, José Roberto, (2016), Ciudad de Guatemala. Pag 7

Parajeles Vindas, Gerardo. *Introducción a la Teoría del Proceso Civil*, 2010. Pág 147

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, Resolución N° 84 – 2016

Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999

Revista de la OMPI, La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas, Noviembre 2006

Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina Propiedad Industrial.

Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2005. Pág. 275.

Convenio de París, Artículo 5.

Anexo I

Artículo 15.12: Disposiciones Finales

1. Salvo que se establezca lo contrario en el párrafo 2 y en el Artículo 15.1, cada Parte deberá implementar este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.
2. Como se indica a continuación, una Parte podrá diferirse a implementar ciertas disposiciones de este Capítulo, por un periodo que no exceda los periodos en este párrafo, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado:
 - (a) en el caso de Costa Rica:
 - (i) con respecto a los Artículos 15.4.1 y 15.9.6, un año;
 - (ii) con respecto al Artículo 15.8.1(b), 18 meses;
 - (iii) con respecto a los Artículos 15.3.7 y 15.5.8(a)(ii), dos años;
 - (iv) con respecto al Artículo 15.11.27, 30 meses; y
 - (v) con respecto a los Artículos 15.5.7(a)(ii), 15.5.7(e), 15.5.7(f), 15.11.8, y 15.11.14, tres años;

Anexo II

Artículo 15.9: Patentes

1. Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles" respectivamente.

2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después de la entrada en vigor de este Tratado, deberá mantener dicha protección.

3. Una Parte podrá prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

4. Sin perjuicio del Artículo 5 A.(3) del Convenio de París, cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, una Parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.

5. De forma consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia de una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar una solicitud de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte deberá garantizar que cualquier producto producido bajo dicha autoridad no será fabricado, utilizado o vendido en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información para satisfacer los requisitos para la aprobación de comercialización del producto una vez que la patente haya expirado, y si la Parte permite la exportación, el producto será exportado fuera del territorio de esa Parte únicamente con el fin de satisfacer los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.

6.

(a) Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente. Para efectos de este párrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

(b) Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá prever una restauración del plazo de la patente para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte.

Anexo III

27. Con el fin de garantizar procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de derechos de autor²⁰ cubiertos por este Capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, y recursos penales y civiles que constituyan un medio de disuasión de futuras infracciones, cada Parte garantizará, en forma consistente con la estructura establecida en este Artículo:

- (a) incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizada de materiales protegidos por derechos de autor; y
- (b) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos de autor que no estén en su control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por ellos, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación, según se describe en este subpárrafo²¹:
- (i) Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y proveerán restricciones razonables en la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones para las siguientes funciones y se limitarán a esas funciones:
- (A) transmisión, enrutamiento, o suministro de conexiones para materiales sin modificaciones en su contenido, o el almacenamiento intermedio y transitorio de dicho material en el curso de ello;
- (B) almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático (*caching*);
- (C) almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por o para el proveedor de servicios; y
- (D) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios.
- (ii) Estas limitaciones se aplicarán solo en el caso de que el proveedor de servicios no inicie la cadena de transmisión del material, y no seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita en la cláusula (i)(D) involucre en sí misma alguna forma de selección).
- (iii) Los requisitos de un proveedor de servicios para las limitaciones en relación con cada función establecida en las cláusulas (i)(A) al (D) deberán ser consideradas en forma separada de los requisitos para las limitaciones en relación con cada una de las otras funciones, de conformidad con las condiciones para los requisitos establecidos en las cláusulas (iv) a (vii).
- (iv) Con respecto a la función a que se refiere la cláusula (i)(B), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicios:
- (A) permita el acceso al material en una parte significativa, únicamente a los usuarios de su sistema o red que hayan cumplido con las condiciones de acceso de usuarios a ese material;
- (B) cumpla con las reglas relativas a la actualización o recarga del material cuando así lo especifique la persona que pone a disposición el material en línea de conformidad con un protocolo de comunicación de datos estándar generalmente aceptado por la industria para el sistema o red mediante el cual esa persona pone a disposición el material;
- (C) no interfiera con la tecnología compatibles con normas de la industria aceptadas en el territorio de la Parte utilizados en el sitio de origen para obtener información acerca del uso del material, y que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y
- (D) retire o inhabilite de forma expedita el acceso, tras recibir una notificación efectiva de reclamo por infracción, al material almacenado que ha sido removido o al que se le ha inhabilitado su acceso en el sitio de origen.
- (v) respecto a las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), las limitaciones quedarán condicionadas a que el proveedor de servicios:
- (A) no reciba beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en circunstancias en que tenga el derecho y capacidad de controlar tal actividad;
- (B) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material que reside en su sistema o red al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al darse cuenta de los hechos o circunstancias a partir de los cuales se hacía evidente la infracción, tal como mediante notificaciones efectivas de las supuestas infracciones de conformidad con la cláusula (ix); y
- (C) designe públicamente a un representante para que reciba dichas notificaciones.
- (vi) La aplicabilidad de las limitaciones de este subpárrafo quedará condicionada a que el proveedor de servicios:
- (A) adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias apropiadas se pondrá término a las cuentas de los infractores reincidentes; y
- (B) adapte y no interfiera con medidas técnicas estándar aceptadas en el territorio de la Parte que protegen e identifican material protegido por derechos de autor, que se hayan desarrolladas mediante un proceso abierto y voluntario y mediante un amplio consenso de los titulares de derechos de autor y proveedores de servicios, que estén disponibles en términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos sustanciales a los proveedores de servicios ni cargas significativas a sus sistemas o redes.
- (vii) La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este subpárrafo no se podrán condicionar a que el proveedor de servicios realice controles de su servicio o que decididamente busque hechos que indiquen una actividad infractora, excepto en la medida que sea coherente con dichas medidas técnicas.
- (viii) Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones relativa a la función a que se refiere la cláusula (i)(A), la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estará limitada a la terminación de cuentas específicas, o a la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un sitio específico en línea no doméstico. Si el proveedor de servicios califica para las limitaciones con respecto a cualquier otra función especificada en la cláusula (i), la compensación ordenada por un tribunal para ordenar o prevenir ciertas acciones estará limitada a el retro o inhabilitación del acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas, y otros recursos que un tribunal pudiera encontrar necesarios siempre que tales otros recursos sean los menos onerosos para el proveedor de servicios entre otras formas comparables de compensación efectivas. Cada Parte deberá garantizar que toda compensación de esta naturaleza deberá ser emitida prestando debida atención a la carga relativa para el proveedor de servicios y el daño al titular del derecho de autor, la factibilidad técnica y la efectividad del recurso y si existen métodos de observancia menos onerosos y comparativamente efectivos. Con excepción de las órdenes que aseguran la preservación de la evidencia, u otras órdenes que no tengan un efecto adverso significativo a la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicios, cada Parte garantizará que dicha compensación deberá estar disponible únicamente en el caso que el proveedor de servicios hubiese recibido una notificación y una oportunidad para comparecer ante la autoridad judicial de la Parte.
- (ix) Para los fines de la notificación y el proceso de remoción para las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), cada Parte deberá establecer procedimientos apropiados para la notificación efectiva de infracciones reclamadas, y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material haya sido removido o deshabilitado por error o mala identificación. Como mínimo, cada Parte deberá exigir que una notificación efectiva de una infracción reclamada se haga por escrito y esté firmada física o electrónicamente por una persona que declare, bajo pena de perjurio u otra sanción penal, que es un representante autorizado del titular de derecho en cuanto al material que se reclama como objeto de infracción, y que contenga información suficiente que permita al proveedor de servicios identificar y ubicar el material que la parte demandante reclama de buena fe como material infractor y contactar a esa parte demandante. Como mínimo, cada Parte requerirá que una contra notificación efectiva contenga la misma información, *mutatis mutandis*, que la notificación de la infracción reclamada, y que contenga una declaración de que el suscriptor de la contra-notificación consiente sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de la Parte. Cada Parte también establecerá sanciones pecuniarias contra cualquier persona que a sabiendas realice una falsa representación en una notificación o contra-notificación que lesione a cualquier parte interesada debido a que el proveedor de servicios se haya apoyado en esa falsa representación.
- (x) Si el proveedor de servicios, de buena fe, retira o inhabilita el acceso al material basado en una infracción aparente o presunta, cada Parte deberá garantizar que el proveedor de servicios estará exento de responsabilidad por cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con material que reside en su sistema o red, tome prontamente los pasos razonables para notificar la persona que pone el material a disposición en su sistema o red que así lo ha hecho y, si dicha persona hace una contra-notificación efectiva y está sujeto a la jurisdicción en una demanda por infracción, restaure el material en línea a menos que la persona que realizó la notificación efectiva original busque compensación judicial dentro de un plazo razonable de tiempo.
- (xi) Cada Parte deberá establecer un procedimiento administrativo o judicial que le permita a los titulares de derechos de autor que hayan notificado en forma efectiva la supuesta infracción para obtener de forma expedita por parte de un proveedor de servicios la información que esté en su posesión que identifica al supuesto infractor.
- (xii) **Proveedor de servicio** significa,
- (A) para efectos de la función a que se refiere la cláusula (i)(A), un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificar su contenido entre los puntos especificados por el usuario del material seleccionado por el usuario; y
- (B) para efectos de las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(B) hasta (D), un proveedor u operador de instalaciones para servicios en línea o acceso a redes.

Anexo IV

Artículo 41º- **Disposiciones relativas al uso de la marca.** No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, 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.

Anexo V

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. Sobre la notoriedad de la marca FORTIPLEX. En el caso que nos ocupa, la apoderada de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, alega la notoriedad de su marca y afirma que, en dicha condición merece ser protegida y no se debe cancelar.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida... (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Anexo VI

Artículo 45º- **Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.