

Acciones de Cancelación por Falta de Uso de Marcas en Costa Rica

Antecedentes:

Si bien la vigente “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” entró en vigor desde el 8 de mayo del año 2000, no fue sino hasta el pasado lunes 9 de mayo del año en curso, que los titulares de derechos marcarios y terceros interesados, cuentan con la posibilidad legal de interponer acciones de cancelación por falta de uso de marcas registradas en Costa Rica.

En su momento, el primer párrafo del artículo 39 de dicho cuerpo normativo dispuso que *“El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca”*.

Previendo dicha acción, Costa Rica se une a la mayoría de las legislaciones marcarias extranjeras, que la recogen como una sanción a la inercia del titular en el uso de su marca registrada, permitiendo a aquellos que deseen utilizarla, que efectivamente lo puedan hacer.

¿Cuál es la importancia de utilizar la marca?

La misión del empresario no debe limitarse a organizar y producir. Sus productos y servicios así como la imagen de la empresa deben poder distinguirse en el mercado, y en este sentido, la marca desempeña un papel fundamental en la comunicación con los consumidores. Es por esta razón que se parte del principio de que el registro de las marcas presupone el hecho de las mismas van a ser verdaderamente utilizadas para distinguir productos y servicios en el mercado. Así entonces, se tiene que la inscripción registral debe estar necesariamente acompañada del uso del signo, pues en nada le interesa al sistema jurídico engrosar la base de datos de marcas registradas, cuando muchos de estos nombres podrían ser utilizados por agentes económicos realmente interesados en hacer uso real y efectivo de los mismos.

¿Cuales factores determinan el uso de la marca?

Conforme a lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos:

“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.”

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. ”

Según se desprende de la literalidad del artículo transcrito, el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

- El uso de la marca debe ser un uso real, lo cual implica que la marca debe ser necesariamente utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado. En este sentido, cabría cuestionarse acerca de la mera utilización para fines publicitarios o por medios de difusión masiva, si en realidad, no existe una manifestación física del producto o servicio identificado por la marca en cuestión.
- 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. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. De igual forma, en un mismo sector comercial, pueden existir diferencias apreciables entre los agentes económicos participantes, desigualdades en cuanto a su capacidad económica, e incluso mayor o menor éxito empresarial.
- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. El segundo supuesto contemplado, introduce la utilización de las marcas en el denominado comercio electrónico, ante el cual la doctrina ha señalado los siguientes parámetros para determinar el uso:
 - Uso en el tráfico económico del país
 - Uso para distinguir productos y servicios

- Identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio
- El segundo párrafo, señala la obligación de emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, siendo que dicho uso por parte del titular debe ser un uso que no implique una modificación sustancial al del signo que se encuentra registrado.

¿Quién debe usar la marca?

Según lo establecido por el párrafo tercero del artículo 40 mencionado, el uso de la marca deberá ser realizado por el titular de la misma, su licenciataria, así como también aquellos terceros autorizados para ello; como eventualmente lo serían aquellas personas que realicen una utilización del signo en virtud de un contrato de suministro, o de distribución.

¿Quién puede interponer la acción de cancelación?

Según lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas, cualquier persona interesada se encuentra facultada para interponer la acción de cancelación del registro por falta de uso. De igual manera, la cancelación puede ser también interpuesta como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de una marca, como un pedido de declaración de nulidad o en una acción por infracción de una marca registrada.

¿Cuándo se debe interponer la acción de cancelación?

La solicitud de cancelación de marcas por falta de uso en Costa Rica, cuando no se haya utilizado en Costa Rica durante los cinco años precedentes al inicio de la acción de cancelación. Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos estos 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.

¿A quién le corresponde probar la falta de uso de la marca?

En los términos del artículo 42 de la Ley de Marcas, la carga de la prueba del uso de la marca le corresponde a quien alegue la existencia de la nulidad o invalidez del signo.

¿Qué consecuencias jurídicas puede acarrear la cancelación de la marca por falta de uso?

.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.

No obstante, el artículo 41 de la Ley de Marcas, señala la salvedad de no cancelación del registro; cuando la falta de uso se deba a motivos justificados, independientes de la voluntad del titular, que constituyan un verdadero obstáculo para su utilización. Dentro estos motivos dicho artículo reconoce las restricciones a la importación, requisitos oficiales, así como impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.