



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0310-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de los registros número 185576 y 185583 correspondiente a las marcas de fábrica y de comercio “COLUMBIA (diseño)”,

ALIMENTOS HEINZ C.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2008-5062/185583, 2008-5061/185576)

Marcas y otros signos

VOTO No. 196-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, C.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:54 horas del diez de febrero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-cuatrocientos noventa y cinco, en representación de la empresa **COLOMBINA, S.A.**, solicita la cancelación por falta de uso del registro número **185576** correspondiente a la marca de fábrica



y de comercio en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, y del registro número **185583** correspondiente a la marca



de fábrica en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “azúcar, vinagre”, ambas propiedad de la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 09:38:54 horas 10 de febrero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le da traslado a la empresa **ALIMENTOS HEINZ, S.A.**, respecto de la solicitud de cancelación aludida, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho. La misma fue contestada mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil catorce.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:38:54 horas del 10 de febrero del 2015, resolvió “[...] **I**) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN TOTAL POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro de la marca



“ ” solicitada el 28 de mayo del 2008 inscrita el 2 de febrero de 2009 bajo el registro No. 185576 y con vencimiento el 2 de febrero de 2009, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, propiedad de la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A., la cual en este caso se cancela. **II**) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro No. 185583 y con vencimiento el 2 de



febrero de 2009, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A., la cual en este acto se cancela parcialmente, eliminando de la lista el producto azúcar y quedando inscrita únicamente para proteger vinagre. [...].”

CUARTO. La licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:45:39 horas del 17 de marzo del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado el siguiente: El uso de la marca COLUMBIA (diseño) registro 185583 únicamente para el vinagre.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para la resolución de este proceso. Que las marcas COLUMBIA (DISEÑO) registros 185576 y 185583 para los productos señalados por el Registro de la Propiedad Industrial (ver folio 36) fueran usados de conformidad con el artículo 40 y 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN TOTAL**



POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca solicitada el 28 de mayo del 2008 inscrita el 2 de febrero de 2009 bajo el registro No. 185576 y con vencimiento el 2 de febrero de 2009, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, propiedad de la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A., la cual en este caso se cancela. Declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO**, interpuesta contra el registro No. 185583 y con vencimiento el 2 de febrero de 2009, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A., la cual cancela parcialmente, eliminando de la lista el producto azúcar y quedando inscrita únicamente para proteger vinagre.

La representante de la empresa apelante presenta recurso de apelación en contra de la resolución indicada, sin embargo, en virtud de la audiencia otorgada por esta Instancia mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil quince, contesta argumentando: **1.-** Que la solicitante COLOMBINA S.A. tiene un interés directo en las marcas de su representada en razón de que no ha podido inscribir sus marcas. **2.-** El uso de sus marcas es real y se utiliza en el comercio, son productos que se encuentran fácilmente en el mercado por medio de grandes distribuidores. **3.-** Se aportan copias de facturas de venta de productos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo**, y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del



quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. 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.”

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro,



tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafo tercero, que en lo conducente establece: “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.”

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por



falta de uso fue presentada por la empresa COLOMBINA, S.A. el 23 de setiembre del 2014, por lo que la prueba aportada por la empresa ALIMENTOS HEINZ, C.A. para demostrar el uso real

y efectivo en Costa Rica de su marca



en clase 29 y 30, deberá tener fecha

anterior al 23 de junio del 2014

De lo expuesto, se acredita que el titular de la marca de fábrica  en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que por este procedimiento se solicita cancelar, aporta copia certificada notarialmente de la factura número 0267349 de 28 de diciembre del 2013, por un monto de ciento catorce mil cuatrocientos colones sin céntimos (114.400.00) referida a azúcar moreno lo cual no constituye un monto importante tomando en cuenta la dimensión del mercado. Además, aporta copia certificada notarialmente de la factura número 0280203, siendo, que dicha factura no se toma en cuenta por ser emitida el 04 de diciembre del 2014, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación. En cuanto a la prueba correspondiente a copia certificada notarialmente de dos fotografías una de un envase de vinagre y otro relativa a una envoltura-etiqueta de azúcar moreno, en ambas se visualiza la marca “**COLUMBIA (diseño)**”, en la que no se hace referencia al lugar ni día, mes y año, en que estas fueron tomadas, datos que permiten verificar que estas fotografías se efectuaron antes de la presentación de la solicitud de cancelación. Esto por cuanto conforme al párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para demostrar el uso real y efectivo en el territorio nacional debe aportarse prueba que haya sido emitida tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. Por lo que la empresa titular de dicho distintivo marcario no logra demostrar con prueba contundente que los productos se han estado usando en el comercio, tal y como lo establece, el párrafo primero del ordinal 40 de la citada ley.

En razón de lo anterior, y tomando en consideración que la solicitante a folio tres del expediente, consideró que en la marca registro número 185583 el único producto que SI se utilizaba era el



vinagre, conforme lo resolvió el registro, el Tribunal mantiene la marca en cuanto al vinagre, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



Respecto a la marca de fábrica y de comercio  registro número 185576, para los productos “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la Clasificación de Niza, su titular no logra demostrar con prueba el uso real y efectivo de la marca, uso que debe amoldarse de conformidad con lo que preceptúa el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera, que no demuestra que los productos identificados con dicha marca se hayan estado usando en el comercio. En razón de lo indicado, considera este Tribunal que la empresa apelante no lleva razón cuando señala, que el uso de sus marcas es real y efectivo, ya que ha quedado claro que ésta no demuestra de forma convincente el uso al que hace alusión el citado artículo 40. Por lo que considera este Tribunal que la resolución venida en alzada se debe confirmar.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuesta, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:54 horas del 10 de febrero del 2015, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del



2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:54 horas del 10 de febrero del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49