



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0742-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de los registros número 136723 y 138598



correspondiente a las marcas de fábrica y de comercio “”,

BOTANICA MEDICINAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2-94731)

Marcas y otros signos

VOTO N° 635-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del nueve de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Madrigal Mora**, mayor, casado, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número 1-876-973, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTANICA MEDICINAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:36 horas del 24 de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 07 de enero del 2015, SARA SAENZ UMAÑA, mayor, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número 2-496-310 en su condición de apoderada de **INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A.**, solicita la cancelación por falta de uso de los registros: 136723, VIRGINIAS (diseño) y 138598, V VIRGINIAS TE CUIDA (diseño), ambos inscritos en clase 30 para proteger “Café,



té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas y confitería” y propiedad de BOTANICA MEDICINAL S.A.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:26:36 horas del 24 de agosto del 2015, resolvió “[...] **1)** Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por SARA SAENZ UMAÑA, en su condición de Apoderado de INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A., contra los registros: 136723, VIRGINIAS (diseño) y 138598, V VIRGINIAS TE CUIDA (diseño), ambos inscritos en clase 30 para proteger “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas y confitería” y propiedad de BOTANICA MEDICINAL SOCIEDAD ANONIMA [...].”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de setiembre de 2015, el licenciado **Carlos Madrigal Mora**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTANICA MEDICINAL S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 27 de noviembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, reiteró los agravios del recurso de apelación.

CUARTO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:



1.- Que Distribuidora **MERVA S.A.** y **FANAVET S.A.**, comercializan con la marca “VIRGINIAS” los siguientes productos: almendras, pasas, nuez de Brasil, nuez de Nogal, pistachos, semillas de marañón tostado, macadamia, mix tropical, maní barbacoa, maní garapiñado, maní con limón y sal, maní picante, maní salado, maní con pasas, maní japonés, maní simple, coco rallado, arándano rojo, semillas mixtas, ciruelas sin semilla, turrón maní, turrón crocante maní, turrón crocante ajonjo, turrón ajonjolí cubierta choco, turrón café cubierta choco, turrón café, turrón piña y turrón crocante linaza. (folios 115 a 142)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritos los signos **VIRGINIAS** (diseño) registro número 136723, vigente hasta el 20/0/2023, y **V VIRGINIAS TE CUIDA** (diseño) 138598, vigente hasta el 16/05/2023 ambos inscritos en clase 30 para proteger “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas y confitería”, propiedad de (folios 70 a 73)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

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**, de los registros: 136723, VIRGINIAS (diseño) y 138598, V VIRGINIAS TE CUIDA (diseño), ambos inscritos en clase 30 para proteger “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas y confitería” y propiedad de BOTANICA MEDICINAL S.A., por considerar que la empresa titular con la prueba aportada, no demostró el uso real para los productos protegidos bajo las marcas que se pretenden cancelar.



La representante de la empresa apelante presenta recurso de apelación en contra de la resolución indicada, argumentando: **Inadecuada valoración de los hechos probados.** En ninguna parte de la solicitud de cancelación se habla de la marca V VIRGINIAS TE CUIDA (diseño), el actuar del funcionario que resuelve se excede en la petitoria del actor. **Rechazo de la prueba testimonial.** La prueba testimonial no podía ser rechazada ad portas, pues venía a complementar cualquier duda para el juzgador sobre los hechos y la prueba aportada por la parte demandada. No expone el Registro fundamento jurídico para rechazar la prueba testimonial. **Inadecuada valoración de la prueba.** No se tomó en cuenta la prueba documental presentada que demuestra las ventas y el uso de las marcas en el mercado, información que se podía complementar con la prueba testimonial descartada. **Fundamentación de la sentencia.** El mismo juzgador si tiene por demostrado que dentro de los productos ofrecidos están la confitería, por lo que la cancelación total del uso no es justa ni legal. En relación al artículo 39 de la ley, solicita se confirme parcialmente la resolución en cuanto a los productos sobre los cuales no se ha usado y se mantenga en lo que fue debidamente probado. Presenta como prueba la consignada en los folios del 114 al 126 y del 140 a 149, para demostrar el uso de los productos de confitería.

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 o servicio.

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 **INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A.**, el 7 de



enero del 2015, por lo que la prueba aportada por la empresa **BOTANICA MEDICINAL S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca **VIRGINIAS** en clase 30, deberá tener fecha anterior al 7 de enero del 2015.



De lo expuesto, se acredita que el titular de las marcas de fábrica y comercio y

VIRGINIAS

en clase 30 de la clasificación internacional de Niza, que por este procedimiento se solicita cancelar, aporta certificación de ventas de productos bajo la marca VIRGINIAS de los años 2013, 2014 y 2015, expedida por el contador público Lic. Christian Fallas Murillo, prueba que rola de folio 114 a 126 y demuestra el uso real y efectivo de la marcas VIRGINIAS para los productos tales como: almendras, pasas, nuez de Brasil, nuez de Nogal, pistachos, semillas de marañón tostado, macadamia, mix tropical, maní barbacoa, maní garapiñado, maní con limón y sal, maní picante, maní salado, maní con pasas, maní japonés, maní simple, coco rallado, arándano rojo, semillas mixtas, ciruelas sin semilla, turrón maní, turrón crocante maní, turrón crocante ajonjo, turrón ajonjolí cubierta choco, turrón café cubierta choco, turrón café, turrón piña y turrón crocante linaza.

Además, aporta certificación para detallar los productos vendidos bajo la marca VIRGINIA y sus montos durante los doce meses de los años 2013 y 2014, emitida por el contador público Lic. Luis G. Torres Campos, folios 140 a 149, productos comprendidos en la categoría de confitería.

Considera esta instancia que con la prueba aportada el aquí impugnante se logra demostrar el uso real y efectivo de la marca VIRGINIAS para los siguientes productos: almendras, pasas, nuez de Brasil, nuez de Nogal, pistachos, semillas de marañón tostado, macadamia, mix tropical, maní barbacoa, maní garapiñado, maní con limón y sal, maní picante, maní salado, maní con pasas, maní japonés, maní simple, coco rallado, arándano rojo, semillas mixtas,



ciruelas sin semilla, turrón maní, turrón crocante maní, turrón crocante ajonjo, turrón ajonjolí cubierta choco, turrón café cubierta choco, turrón café, turrón piña y turrón crocante linaza, que se encuentran dentro del producto protegido “confitería”.

Un uso efectivo significa que el producto se está comercializando, que dentro de la economía de un país ese producto está dentro del tráfico mercantil. Por regla general, esto implica ventas reales de productos o prestaciones de servicios, que para el caso concreto se dan durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con la certificación expedida por contador público, aportada por el impugnante y, conforme al artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, constituye plena prueba. En dicha prueba se indica, que la compañía apelante para el año 2013, vendió la suma de doce millones doscientos nueve mil ochocientos treinta y un colones con ocho céntimos, con una cantidad total de veinte mil trescientos ochenta y siete productos de diferentes descripciones. Asimismo, para el año 2014, se vendió la suma de trece millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve colones con cincuenta céntimos, con una cantidad de veintinueve mil cuatrocientos siete productos de diferentes descripciones. Estos productos son los que se indican en los anexos adjuntos a esta certificación, lo que comprueba en forma idónea el uso de las marcas respecto al tráfico mercantil del producto “confitería”. El Tribunal considera que conforme a ese uso cumple con lo estipulado por el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo tanto, lleva razón el apelante, ya que él demostró con prueba fehaciente, que las dos marcas inscritas y que constan en la publicidad registral, cuyo denominativo sobresaliente es “VIRGINIAS”, se sigue usando en el mercado para proteger productos relacionados con la confitería. Así lo indica la certificación expedida por contador público y, como se indicó, constituye plena prueba, la que no pudo ser analizada por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto fue aportada ante esta Instancia.



Respecto a la prueba testimonial, este Tribunal aclara al apelante, que el procedimiento de inscripción de los bienes que se publicitan en los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional es por medio “documental”. Ingresa por rogación un documento a la corriente registral, se califica y, si cumple con las formalidades intrínsecas y extrínsecas, se inscribe. Bajo esa conceptualización, en el procedimiento de apelación, la prueba también se reduce a documental. Y en el caso bajo examen la prueba documental basta para demostrar las aseveraciones del apelante en cuanto al uso o no de su signo respecto al producto protegido relacionado con confitería.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuesta, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **Carlos Madrigal Mora**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTANICA MEDICINAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:36 horas del 24 de agosto del 2015, la cual se revoca parcialmente para que se mantenga el registro



VIRGINIAS



de las marcas y para confitería en clase 30 y se cancele para café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas..

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 **CON LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **Carlos Madrigal Mora**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOTANICA MEDICINAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:36 horas del 24 de agosto del 2015, la cual se revoca parcialmente para que se mantenga el registro de las

marcas  y  para confitería en clase 30 y se cancele para café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49