



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0272- TRA-PI-**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “COROLA”**

**PEDRO JOSÉ RAMÍREZ MIRANDA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 109599,1998-00287)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 016-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del trece de enero de dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Pedro José Ramírez Miranda, mayor, empresario, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número siete cero cero sesenta y nueve doscientos veintiséis, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinte minutos cuarenta y tres segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de abril de dos mil trece, por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INDUSTRIAL DE SNACKS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**COROLA**”, inscrita en clase 30 internacional para proteger y distinguir: *”Productos alimenticios y de especies y condimentos, concretamente comestibles, sal miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, mostaza, vinagre, salsas y especias”*



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veintisiete minutos cincuenta dos segundos del diecinueve de abril de dos mil trece, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil trece, por el señor Pedro José Ramírez Miranda, titular de la marca “**COROLA**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas veinte minutos cuarenta y tres segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece, *resolvió* “(...) *Se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por la Licda Giselle Reuben Hatounian, en calidad de Apoderada especial de Industrial de Snacks S.A contra el registro del signo distintivo COROLA, registro No. 109599, el cual protege y distingue:” Productos alimenticios y de especies y condimentos, concretamente comestibles, sal miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, mostaza, vinagre, salsas y especias”; en clase 30 internacional, propiedad de PEDRO JOSE RAMIREZ MIRANDA. Cancélese el registro 109599...*”

**CUARTO.** Que el señor Pedro José Ramírez Miranda, en su condición personal, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinte minutos cuarenta y tres segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Diaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **PEDRO JOSÉ RAMÍREZ MIRANDA**, el signo **COROLA**, bajo el registro número 109599 para proteger en clase 30: *”Productos alimenticios y de especies y condimentos, concretamente comestibles, sal miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, mostaza, vinagre, salsas y especias”*. (Ver folios 71 )

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal designa como hecho no probado el siguiente:

1-Que el señor Pedro José Ramírez Miranda haya hecho un uso actual, real y efectivo de la marca **COROLA** en Costa Rica.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación presentada por la apoderada de la sociedad **INDUSTRIAL DE SNACKS, SOCIEDAD ANÓNIMA** por haber considerado *“(…) Una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación, así como los del apoderado de la empresa titular y su documentos aportados, únicamente se tiene la certeza de que no se ha utilizado la marca para comercializar los productos que distingue de la forma en que determina nuestra Ley, ya que no fue aportada prueba suficiente que refutara las manifestaciones del promovente de las presentes diligencias, fue incapaz el titular de demostrar que los productos protegidos en el registro hoy cuestionado hubiesen sido utilizados y por lo tanto puestos a disposición del consumidor costarricense en la forma y modo correspondiente y en apego al principio de territorialidad,*



*por lo que en virtud de que el uso debe comprobarse sea actual, real, constante y territorial, se incumple con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba pertinente y necesaria para demostrar que cumplía con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico costarricense para que su marca protegida bajo el registro 109599 no sea cancelada (...)*

Por su parte el señor Pedro José Ramírez Miranda, en su condición personal al momento de apelar la resolución venida en alzada argumentó que la marca COROLA fue registrada el día 28 de agosto de 1998 con un plazo de vencimiento de 10 años, fue renovada el día 28 de agosto de 2008 con vigencia de un nuevo plazo de 10 años, señalando que es éste plazo el que debe ser observado para la aplicación del artículo 39 de la Ley de Marcas, agrega que la compañía solicitante de la cancelación del registro presentó su solicitud el día 12 de abril de 2013 tan solo habían transcurrido desde el día de la renovación de la marca 28 de agosto del 2008 al día de la presentación de la solicitud de cancelación 4 años, 7 meses y 15 días, indicando que el párrafo final, acápite primero del artículo 39 de la Ley de Marcas es imperativo al señalar que el pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca”, por lo que indica que la empresa accionante no le asistía ese derecho de accionar, ya que la solicitud de cancelación fue presentada antes de haberse cumplido los 5 años después de la renovación del registro.

**CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.** En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en relación al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:“(…) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las*



*formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (...)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: *¿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 virtud de lo expuesto, en las cancelaciones por falta de uso, la carga de la prueba corresponde al titular marcario, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por el señor Pedro José Ramírez Miranda, éste Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca “**COROLA**”, toda vez que la prueba aportada por dicha compañía, consistente en dos actas notariales levantadas en los Mercados Municipal de Heredia y Borbón de la provincia de San José, una constancia expedida en la ciudad de Turrialba por un expendedor del producto marca Corola y cinco fotografías tomadas en los negocios comerciales que expenden el achiote marca Corola, las cuales no se encuentran referenciadas en tiempo; las números uno, dos y tres, del Tramo Condimentos AMEL de Heredia y las números cuatro y cinco del tramo Corazón de Jesús del Mercado Borbón de San José, visibles a folios 87 a 92 del expediente, dicha prueba no acredita en modo alguno la utilización de los productos de la marca en el territorio nacional, tal y como lo exige el Artículo 40 de la Ley de Marcas. Obsérvese que este Tribunal solicitó al señor Pedro José Ramírez Miranda, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil catorce, que aportara prueba idónea mediante la cual se



demonstrara el uso de la marca COROLA, en el período comprendido entre el 12 de abril de 2008 al año 2013, no obstante, solamente aportó la prueba indicada anteriormente y se obvió prueba contable como facturas de ese período o prueba relacionada con ventas, comercialización del producto, que indicara su puesta en el mercado en los términos legalmente establecidos.

En cuanto a los agravios del apelante relativos a que el plazo para interponer la acción de cancelación por falta de uso de un signo, debe ser contabilizado a partir de su renovación y que por ende la acción de cancelación promovida por la gestionante contra el signo COROLA es improcedente, al respecto es importante señalar que el artículo 39 de la Ley de Marcas expresamente establece que el pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca, dicho en otras palabras los cinco años a que hace referencia la norma citada, corren desde la fecha de registro de la marca y no desde su renovación, por lo que no es jurídicamente correcto el razonamiento del gestionante en cuanto a que dicho plazo debe ser contabilizado a partir de la renovación, ya que con ésta lo que se da es una prolongación del plazo del signo, razón por la cual dichos alegatos deben ser rechazados.

De conformidad con lo anterior, al no demostrarse el uso de la marca según lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas lo procedente es confirmar la resolución del ad quo para cancelar la marca **COROLA**”, registro número 109599.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa



**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Pedro José Ramírez Miranda, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinte minutos cuarenta y tres segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, acogándose la solicitud de cancelación de la marca “**COROLA**”. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*