

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0098-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LAS MARCAS  
“TERRA ANDINA, REGISTRO 146059, CAMINOS DE TERRA ANDINA,  
REGISTRO 179878”**

**SUR ANDINO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2003-5125)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0475-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de agosto de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUR ANDINO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:22 horas del 19 de noviembre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 26 de julio de 2019 el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Av. Carrera 45 No. 108-27 Torre 3, Piso 21, Bogotá, Colombia, solicitó la cancelación por falta de uso de las marcas: TERRA ANDINA, No. 146059, inscrita el día 22 de marzo de 2004, para proteger en clase 33: “Vinos”, y “CAMINOS DE TERRA ANDINA”, No. 179878, inscrita el día 19 de setiembre de 2008, para proteger en clase 33: “Vinos”, cuyo titular es SUR ANDINO S.A. Lo anterior como defensa ante una objeción en el expediente 2018-1378 y



2019-1741, de la solicitud del denominativo marcario , en clase 32 internacional, solicitado por la compañía CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución las 11:57:22 horas del 19 de noviembre de 2019, acogió la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la compañía CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S., contra las marcas inscritas “TERRA ANDINA”, registro 146059 y “CAMINOS DE TERRA ANDINA”, registro 179878, propiedad de la empresa SUR ANDINO S.A., al determinar que los elementos de prueba aportados por su titular impiden al Registro, establecer de manera clara el uso real y efectivo de las marcas objetadas, siendo que estas no cumplen a cabalidad con los presupuestos que establece el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en consecuencia se ordena la cancelación de los citados registros marcarios.

---

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la representación de la empresa ahora apelante y titular de los signos SUR ANDINO S.A., en su escrito de agravios, manifestó lo siguiente:

1. Que estima su mandante que la acción de cancelación por falta de uso resulta improcedente ya que del análisis realizado se demuestra que los signos son capaces de coexistir tanto registral como comercialmente. Siendo que, si bien la comparación entre los signos debe realizarse con base en las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, también se debe tomar en cuenta su utilización en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad, y determinar cómo va a impactar en la mente del consumidor.
2. Señala el recurrente que al ingresar al sitio web de la empresa Central Cervecería de Colombia, S.A.S., visible en <Http://www.centralcervecera.com.co/quienes-somos/>, confirmamos que el giro comercial está enfocado a la producción, venta y comercialización de cervezas, lo cual va acorde con la lista de productos que pretende amparar en la solicitud de las marcas en cuestión. Por lo que, sin lugar a duda no existe riesgo de confusión para el consumidor, siendo que los productos son distintos.
3. Que su representada no tiene ninguna objeción en coexistir en el mercado con Central Cervecera de Colombia, S.A.S., ya que cada una de las empresas tienen ámbito de acción diferentes.
4. Los vinos que comercializa SUR ANDINO S.A. se encuentran disponibles a través de la compañía Alpiste Ltda., y mediante compra en línea en el sitio Wain (<http://www.wain.cr>), la cual es una vinoteca donde se comercializan vinos de difícil adquisición y que se distribuyen en todo el país.
5. Que su representada estima procedente la nulidad absoluta de los autos de prevención de las 14:20:59 horas del 24 de junio de 2019 y 12:14:01 horas del 1 de

julio de 2019, en virtud de que por el principio de especialidad no procede haber citado las marcas de su mandante como obstáculo registral en el proceso de inscripción de la marca "ANDINA (diseño)".

6. Que según el uso sostenido de las marcas de su representada entre los años 2013-2018 los vinos se pueden comprar en línea a través del sitio Wain.cr, y que su mandante está tratando de contratar un nuevo distribuidor costarricense y así renovar los registros sanitarios de comercialización, con ello invoca la excepción de uso con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Marcas.
7. Estima su representada que la puesta a disposición del público de sus productos es sustento suficiente para desestimar la presente demanda por lo que debe rechazarse las peticiones de la compañía actora en todos sus extremos y aceptarse la coexistencia de todos los signos.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de SUR ANDINO S.A, las siguientes marcas:
  - **Marca de fábrica y comercio:** "TERRA ANDINA", registro 146059, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: "vinos", inscrito el día 22 de marzo de 2004 y vigencia al 22 de marzo de 2024. (folio 6 legajo de apelación)
  - **Marca de fábrica y comercio:** "CAMINOS DE TERRA ANDINA", registro 179878, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: "vinos", inscrito el día 19 de septiembre de 2008 y vigencia al 19 de septiembre de 2028. (folio 8 legajo de apelación)
2. Que este Tribunal tiene por demostrado el uso de los signos, conforme la prueba aportada y visible de folio 13, 14 y del 18 al 23 del expediente principal, referida a:

- Copias certificadas del sitio <http://www.wain.cr>, dentro del cual la compañía SUR ANDINO S.A., comercializa su producto, dado que es una vinoteca donde se comercializan vinos de difícil adquisición y que se distribuyen en todo el país.
- Copias certificadas de las facturas de exportación de SUR ANDINO S.A., a Alpiste Ltda, en Costa Rica del 2015 en donde se observa la importación del vino **TERRA ANDINA** a Costa Rica.
- Certificación de la información disponible en la página de Regístrelo del Ministerio de Salud en donde se observan los registros sanitarios que tenía su representada para sus marcas **TERRA ANDINA** en Costa Rica.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO:** Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas), que resulta fundamental para el presente caso, manifestando lo siguiente:

*“...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...”.*

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.

De ahí que, la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Como bien se sabe y se infiere de los artículos 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, terceras personas pueden apropiarse con mejor provecho y suceso de ese signo. 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 o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la ley en mención.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo registrado. En tal sentido, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

*“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”*

*“... 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.  
...”*

Del análisis realizado al expediente se desprende que, si bien ante el Registro de primera instancia, la prueba que se presentó no se consideró idónea para comprobar un correcto uso de las marcas objetadas, este Tribunal discrepa de esa valoración y considera que la prueba es suficiente para acreditar el uso de la marca “TERRA ANDINA”, dentro del territorio costarricense, elementos que al ser analizados de manera conjunta llevan a la conclusión de que la compañía titular de las marcas objetadas SUR ANDINO S.A., si demostró ejercer el uso de la marca dentro de la línea de tiempo que establece el numeral 39 de la Ley de rito, que indica: “... *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. ...*”, bajo ese contenido, se colige lo siguiente:

Obsérvese, que el presente procedimiento de “cancelación por falta de uso” ejercido por la compañía solicitante CENTRAL CERVECERIA DE COLOMBIA S.A.S., fue instado el 26 de julio de 2019, y haciendo una línea de tiempo de cinco años precedentes como lo establece nuestra legislación marcaria, corresponde a la compañía titular demostrar haber realizado actividad comercial entre ese período, sea, entre el 2014 al 2019, con relación a la fecha en que se presentó la presente acción.

En este sentido, la compañía titular SUR ANDINO S.A., aportó la siguiente documentación: copias certificadas de las facturas de exportación No. 000002940 realizadas por la compañía SUR ANDINO S.A., a ALPISTE LTDA, en Costa Rica del 29



---

de marzo de 2015, que corresponde a la orden de compra del producto **TERRA ANDINA**, a Costa Rica por un monto en dólares americanos de \$ 6.615,00 USD, factura de exportación No. 000002841 realizada por la compañía SUR ANDINO S.A., a ALPISTE LTDA, en Costa Rica del 04 de marzo de 2015, orden de compra del producto **TERRA ANDINA**, por un monto en dólares americanos de \$ 8.680,00 USD, factura de exportación No. 000003003 realizada por la compañía SUR ANDINO S.A., a ALPISTE LTDA, en Costa Rica del 20 de julio de 2015, orden de compra del producto **TERRA ANDINA**, por un monto en dólares americanos de \$ 8.396,50 USD, factura de exportación No. 000002961 realizadas por la compañía SUR ANDINO S.A., a ALPISTE LTDA, en Costa Rica del 16 de junio de 2015, orden de compra del producto **TERRA ANDINA**, por un monto en dólares americanos de \$ 7.087,50 USD.

De la documentación señalada anteriormente queda acreditado la actividad mercantil ejercida por la compañía titular SUR ANDINO S.A., con relación a la marca “**TERRA ANDINA**” en clase 33 internacional, para la protección y comercialización de: “vinos”, producto que fue ingresado al territorio costarricense para su comercialización a través de la compañía ALPISTE LTDA., por lo que, no podríamos obviar que esta actividad transaccional (compra y venta) realizada entre estas compañías nos demuestran el uso preciso de la marca “**TERRA ANDINA**”, y de estimable cuantía, por lo que, ante este hecho no podríamos considerar su cancelación. Información que corre de folio 19 al 22 del expediente principal. Aspecto que no es probado para la marca “**CAMINOS DE TERRA ANDINA**” y que resulta de medular importancia para la resolución del presente asunto.

Por otra parte, también contamos con la información contenida en la página de Regístrelo del Ministerio de Salud en Costa Rica, certificación por medio del cual se nos acredita los registros sanitarios que tenía la compañía titular SUR ANDINO S.A., correspondiente a sus marcas **TERRA ANDINA** y **CAMINOS BY TERRA ANDINA** que datan de entre los períodos del 2013 y vigencia al 2018 respectivamente, documentación que corre de folio

---

24 al 32 del expediente principal. En este sentido, podemos considerar que la compañía titular de las marcas inscritas registró estas desde el año 2013, según la información contenida en el portal de la web <https://registrelo.go.cr>, requerimiento que es importante e indispensable para la comercialización de productos dentro del territorio costarricense, y por tanto, podemos deducir el interés de la compañía titular de cumplir con las normas que establece nuestra legislación nacional en temas de salud pública para comercializar sus productos a nivel interno, actividad que de igual manera se realizó dentro de la línea de tiempo que establece el numeral 39 de la referida cita legal.

Por otra parte, la compañía apelante también señala que los vinos que comercializa su mandante SUR ANDINO S.A., se encuentran disponibles a través de compra en línea en el sitio Wain (<http://www.wain.cr>), la cual es una vinoteca donde se comercializan vinos de difícil adquisición y que se distribuyen en todo el país. Al respecto, este Tribunal estima importante indicar, que pese a que con esta información no se acredita propiamente la comercialización del producto, no podríamos obviar y tomar en consideración que las políticas de comercialización han dado un giro importante a nivel mundial en el modo de adquisición de los productos por parte de los consumidores quienes actualmente recurre a las compras a través de la web, por lo que, no se puede minimizar los esfuerzos que sus propietarios deben de realizar para mantener sus productos y servicios tanto en el mercado nacional como internacional, máxime, que tal y como se desprende de la documentación adjunta la compañía titular exporta desde su país de origen “Santiago, Chile”, a nuestro territorio y de esa manera se desprende de la información aportada a los autos. Documentos visibles de folio 13 al 14 y 19 al 22 del expediente principal.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado, y revocar parcialmente la resolución venida en alzada, a efectos de mantener el registro de la marca “**TERRA ANDINA**” **registro 146059** del cual se ha demostrado fehacientemente su uso en el comercio y dentro del territorio costarricense. Sin embargo,

---

se mantiene el criterio de cancelación por falta de uso sobre la marca “**CAMINOS DE TERRA ANDINA**” registro **179878**, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir. “vinos”, ya que no se logró acreditar el uso real y efectivo de esta, procediendo confirmar su cancelación.

Ahora, bien respecto de los argumentos señalados por la compañía recurrente SUR ANDINO S.A., en cuanto a los aspectos extrínsecos de los signos y su correspondiente cotejo marcario de conformidad con lo que establece el artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sus alcances y la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar. Al respecto, debemos señalar que tales manifestaciones no son atinentes al caso bajo examen, ya que el objeto del presente procedimiento corresponde al uso de los signos marcarios inscritos, sea, un procedimiento específico que lo que pretende es determinar si la compañía titular de los registros inscritos se encuentran ejerciendo el uso real y efectivo de su signos dentro del tráfico mercantil, ya que este es un requisito indispensable que debe cumplir todo registro que se encuentre inscrito, por lo que, de ser comprobable en sede registral esa inercia comercial, la administración procederá bajo los alcances que le confiere el artículo 39 de la Ley de rito, con su respectiva cancelación.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la empresa **SUR ANDINO S.A.**, y se **revoca parcialmente** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:22 horas del 19 de noviembre de 2019. Lo anterior, en virtud de tener por demostrado este Tribunal el uso de la marca de fábrica y comercio “**TERRA ANDINA**” registro **146059** en clase 33 internacional, dentro del territorio costarricense. No obstante, al no tener por acreditado el uso de la marca “**CAMINOS DE TERRA ANDINA**” registro **179878**, en

clase 33 internacional, para proteger y distinguir. “vinos”, propiedad de SUR ANDINO S.A, se confirma su cancelación.

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la empresa **SUR ANDINO S.A.**, y **se revoca parcialmente** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:22 horas del 19 de noviembre de 2019. Lo anterior, en virtud de tener por demostrado este Tribunal el uso de la marca de fábrica y comercio “**TERRA ANDINA**” **registro 146059** en clase 33 internacional, dentro del territorio costarricense. No obstante, al no tener por acreditado el uso de la marca “**CAMINOS DE TERRA ANDINA**” **registro 179878**, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir. “vinos”, propiedad de SUR ANDINO S.A, se confirma su cancelación. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

**Carlos Vargas Jiménez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.91**