

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2020-0250-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca

INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2005-7094)

Marcas y otros signos distintivos



VOTO N° 0601-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y siete minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, titular de la cédula de identidad 1-1161-0034, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Honduras, domiciliada en Colonia Las Torres, kilómetro 3, carretera al Batallón, Tegucigalpa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:08 horas del 12 de marzo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 06 de noviembre de 2019, por el licenciado RODRIGO MUÑOZ RIPPER, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1310-0774

apoderado especial de la compañía **INDUSTRIA DEL DULCE S.A DE C.V**, una sociedad constituida bajo las leyes de Honduras, solicita la cancelación por falta de uso de la marca



bajo el registro N° 164320.

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:33:40 horas del 10 de enero de 2020, se 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 21 de febrero de 2020, por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la compañía **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:44:08 horas del 12 de marzo de 2020, resolvió “(...) **I) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por RODRIGO MUÑOZ RIPPER, en su condición de Apoderado de INDUSTRIA DEL DULCE S.A DE C.V, contra el registro de la marca VENADITO MIX (DISEÑO), Registro No. 164320, una vez firme se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado...**”

Inconforme con la decisión, la apoderada de **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V** presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal mediante resolución de las 8:15:00 horas del 24 de junio de 2020, expresó agravios, indicando lo siguiente: Que la marca de su representada **VENADITO MIX** se encuentra inscrita desde el 1 de diciembre del año 2006 y que sí ha realizado comercialización de sus productos en Costa Rica los cuales se han implementado a través del distribuidor autorizado

DISTRIBUCIONES HORIZONTALES. Señala que su representada es una empresa reconocida por el prestigio y calidad de los productos a nivel regional, la cual cuenta con gran cantidad de marcas registradas en la industria de la confitería y con gran experiencia desde hace más de veinte años. Agrega que el examinador ha realizado de manera subjetiva el análisis de la prueba. Indica que su representada ha venido utilizando la marca a través de los años, lo cual ha sido demostrado mediante la declaración jurada del señor Marco Vinicio Álvarez Rodríguez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A, además de la facturación y formularios aduaneros presentados en los años 2016 y 2017. Adjunta certificados de registro sanitario del Ministerio de Salud de los productos marca VENADITO tales como: caramelo duros rellenos de miel, chicle sabor a menta, confite relleno de chicle chipa chic frutas, confite frutas, confite piñata, confite con sabor a menta, paleta de leche palechita, surtido ideal para piñatas, party mix, (confites). Manifiesta que queda demostrado que su representada ha utilizado el signo VENADITO MIX número de registro 164320 en nuestro país en diferentes presentaciones cubriendo la totalidad de los productos que se encuentran protegidos en la clase 30 internacional. Solicita se rechace el proceso de cancelación por falta de uso en contra de la marca VENADITO MIX.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



- 1- bajo el registro 164320 inscrita desde el 01 de diciembre de 2006, vigente hasta el 01 de diciembre de 2026, para proteger en clase 30 internacional “Bombones, dulces, confituras y goma de mascar (chicles), confites y bombones rellenos,

bombones rellenos de goma de mascar y confituras, caramelos, caramelos y confites en forma de paleta, productos de cacao, confituras con sabor a frutas menta, cacao café y eucalipto, preparaciones hechas a base de azúcar, miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, melaza, galleta, edulcorantes naturales, café, té, vinagre, sal, salsas, (condimentos), especias.” Titular **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V** (folio 12 Legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra presentada por **INDUSTRIA DEL DULCE S.A DE C.V** la solicitud 2019-3094 **VENADITO (DISEÑO)** en clase 30 para proteger: Productos de confitería, cuyo estado administrativo es “suspense”. (folio 156 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado el siguiente:

1. Que la empresa **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V.**, no demostró el uso real y efectivo de la marca “**VENADITO MIX**”.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por



parte del Tribunal, la certificación de la marca para proteger en clase 30 internacional “*Bombones, dulces, confituras y goma de mascar (chicles), confites y bombones*”

*rellenos, bombones rellenos de goma de mascar y confituras, caramelos y confites en forma de paleta, productos de cacao, confituras con sabor a frutas menta, cacao café y eucalipto, preparaciones hechas a base de azúcar, miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, melaza, galleta, edulcorantes naturales, café, té, vinagre, sal, salsas, (condimentos), especias”, visible a folio 12 del legajo de apelación. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra presentada por **INDUSTRIA DEL DULCE S.A DE C.V** la solicitud 2019-3094 **VENADITO (DISEÑO)** en clase 30 para proteger: Productos de confitería, cuyo estado administrativo es “suspense”. (folio 156 expediente principal). Declaración jurada del señor Marco Vinicio Álvarez Rodríguez apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A** cédula jurídica 3-101-093628 sobre la relación comercial con la empresa **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V** (Ver folio 13 expediente digital).Certificación mediante notario público de la facturación de los años 2016 y 2017 entra las empresas **DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A** e **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V** (Ver folios 14 a 72 del expediente digital).Certificación del catálogo de productos de la empresa **DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A** (Ver folios 73 a 152 del expediente digital)*

Que 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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial 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 **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A**

DE C.V., porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

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 se posiciona 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 y Otros Signos Distintivos, 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 puestas 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 cumplen con la normativa que las regula.

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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar el modo más preciso, la realidad de la utilización 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, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario 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 servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse que en el presente caso **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, no acreditó un uso real y efectivo de la marca.

Es de mérito indicar, que no se comprueba con documento idóneo que exista una relación comercial entre el titular del distintivo marcario y la entidad autorizada para distribuir y vender los productos dentro del territorio nacional, **DISTRIBUIDORES HORIZONTALES S.A** ya que lo que se presenta es una declaración jurada, que al ser un documento unilateral, sin contradictorio no es susceptible de valorar como prueba documental, por lo que se hecha de menos un documento de esa naturaleza, como podría ser un contrato de distribución entre las empresas involucradas. Por lo que se concluye que con la prueba aportada por **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, no existe evidencia del uso real y efectivo de la marca **VENADITO MIX**.

De la documentación aportada de folios 15 a folio 71 del expediente principal, consistente en la facturación de los años 2016 y 2017 entre las empresas DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A e INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V, así como formularios de autorización de desalmacenaje de productos de la sección aduanera, no se desprende que las facturas correspondan a la marca VENADITO MIX (Diseño) no coincide con los documentos aportados, por lo que no se demuestra un uso real y efectivo de la misma, ya que corresponde al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario 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, documentos que se echan de menos en este caso.

En cuanto a la certificación del catálogo de productos de la empresa DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A donde se indica que incluye el producto de la marca VENADITO MIX número de registro 164320, no se observa en el mismo la marca tal y como se encuentra registrada, sino múltiples variaciones de la marca VENADITO.

Aporta la apoderada de la empresa INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V, en el legajo de apelación Certificados del Ministerio de Salud de la marca VENADITO, no obstante el nombre de los productos no coincide con VENADITO MIX, siendo que la protección marcaria se otorga tal y como aparece el registro de la marca y por otra parte, la prueba está sin certificar (Ver folios 34 a 41 Legajo de apelación). Igualmente aporta fotos de empaques de productos VENADITO a folios 42 a 73 del legajo de apelación; sin embargo, la prueba aportada está sin certificar y además ninguno de los registros sanitarios para Costa Rica señalados en las etiquetas coinciden con los números de registros sanitarios indicados en los certificados de registro sanitarios aportados.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende



cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo del signo marcario

Se debe tomar en cuenta que dicho signo fue inscrito para proteger en clase 30 internacional “*Bombones, dulces, confituras y goma de mascar (chicles), confites y bombones rellenos, bombones rellenos de goma de mascar y confituras, caramelos y confites en forma de paleta, productos de cacao, confituras con sabor a frutas menta, cacao café y eucalipto, preparaciones hechas a base de azúcar, miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, melaza, galleta, edulcorantes naturales, café, té, vinagre, sal, salsas, (condimentos), especias*”. Nótese que la prueba aportada no existe evidencia del uso real y efectivo de la marca **VENADITO MIX**.

Bajo esa consideración, no lleva razón la apelante, al afirmar de que en el caso se logra demostrar con prueba fehaciente, que la marca inscrita y que consta en la publicidad registral, se está usando en el mercado, ya que tal y como ha quedado demostrado de la documentación aportada que la marca inscrita que se pretende cancelar no coincide con los documentos aportados, debe tener presente la apoderada de **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V** que el signo debe de utilizarse tal y como fue inscrito, o sea debe constar tanto en la facturación, empaques y fotografías **VENADITO MIX (Diseño)** siendo que en los documentos aportados no refieren a la marca tal y como fue registrada, por lo que no se logra demostrar el uso real y efectivo del signo marcario **VENADITO MIX (Diseño)**, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:08 horas del 12 de marzo de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INDUSTRIA CONFITERA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:08 horas del 12 de marzo de 2020, la que en este acto **se confirma**, acogiendo la solicitud de cancelación del signo



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
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36