



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0428-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “ZIG ZAG”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1999-259 (Registro No. 116253)**

**NORTH ATLANTIC OPERATING COMPANY INC., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 062-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NORTH ATLANTIC OPERATING COMPANY INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del trece de mayo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre del dos mil doce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición citada, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 116253, en clase 34 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*tabaco, artículos de fumado y fósforos*”, perteneciente a la empresa **REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC**.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 08:49:02 del 13 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, se declara **SIN LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por la Licda. **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA**, en su representación de **NORTH ATLANTIC OPERATING COMPANY INC.**, contra el registro de la marca de fábrica **ZIGZAG**”, con el número **116253**, para proteger y distinguir “tabaco, artículos de fumado y fósforos”, cuyo propietario es **REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC.** (...) **NOTIFIQUESE.** (...)”.*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de mayo de 2013, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de la empresa **NORTH ATLANTIC OPERATING COMPANY INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y:*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento de folios 180 al 194 del expediente. Asimismo, agrega este Tribunal el siguiente:



**1.-** Que la empresa **Republic Technologies (NA) LLC**, ha usado en forma real y efectiva en Costa Rica la marca de fábrica “**ZIG ZAG**”, en clase 34 de la nomenclatura internacional, de su propiedad (ver folios 150 al 156).

**2.-** Que la marca “**ZIG ZAG**” ha sido distribuida por la empresa **Treinta y Ocho Dos S.A.** autorizada por la empresa **Republic Technologies (NA) LLC** (ver facturas del folio 150 al 156).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica “**ZIG ZAG**”, Registro No. 116253, inscrita el 23 de setiembre de 1999, perteneciente a la empresa **REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC**, por haber quedado demostrado el uso real y efectivo de su marca, al indicar:

*“(...) se tiene la certeza de que se ha utilizado la marca para comercializar los productos que distingue de la forma en que determina nuestra Ley, ya que fue aportada prueba que corroboran las manifestaciones del titular de las presentes diligencias; demostró que los productos protegidos en el registro hoy cuestionado habían sido utilizados en apego a la ley nacional, por lo que en virtud de que el uso debe comprobarse sea actual, real, constante y territorial, se cumple con los requisitos establecidos por los artículos 25, 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Quedó demostrado que el titular aportó 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 **116253** no fuese cancelada, siendo el **subjetivo** (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); **temporal** (uso durante cinco años; **material** (uso real y efectivo).*



(...)”

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que la resolución impugnada es contraria a derecho por cuanto de conformidad con la prueba c), d) y e) tan solo se demuestra que entre los años 1999 y 2004 la empresa titular del signo que nos ocupa distribuyó y vendió el producto pero a partir del año 2005 las ventas decayeron y en el 2011 solo vendió \$6, por lo que cita el artículo 40 de la Ley de Marcas que se refiere a la cantidad y modo que normalmente corresponde efectuar tomando en cuenta la dimensión del mercado, sin considerar que no se aportaron pruebas que demuestren el uso durante el año 2012 y 2013. Agrega que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca refiriéndose a lo manifestado por el Registro sobre la falta de prueba de uso de la solicitante. Indica que no se aportó a los autos como prueba la declaración jurada vigente, que exige la ley para todo aquel que importe o fabrique productos de tabaco, requisito consignado en el artículo 11 del Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, sobre los ingredientes de nicotina y alquitrán entre otros ante el Ministerio de Salud, de lo que se colige que, la ausencia por parte de ese Ministerio demuestra un evidente desinterés por parte de su titular para poner la marca funcionar tal y como lo demanda la ley. Concluyendo que ellos tienen los derechos de la titularidad y la empresa Republic Technologies (NA) LLC solo cuenta con una autorización de los licenciarios o cesionarios.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** 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 y que resulta fundamental para el presente caso. 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. (...).”*



Como se observa este deviene como resultado de la puesta en el comercio de los productos identificados con el signo, como una propuesta para el consumidor, los cuales al ser adquiridos constituyen un uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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, 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** o **caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, vale indicar que tal y como también lo señaló el Registro, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 de nuestra Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectivo 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.

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 en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras 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.

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. (...)”*

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial al establecer que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del Apoderado de la empresa titular de la marca de fábrica “**ZIG ZAG**”, se determina que éste último ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que como fue resuelto en la resolución recurrida de conformidad con la prueba aportada se demostró que:



*“(...) Los documentos probatorios c), d) y e), se relacionan al uso que le han dado al signo ZIGZAG en Costa Rica por parte de los sujetos autorizados para tal efecto por parte del titular del signo, que para nuestros efectos, tal y como lo indica el artículo 45 in fine, el uso realizado por un tercero autorizado es como si fuese hecho por el titular del signo, en tal virtud, dicha prueba debe ser tomada en cuenta como prueba útil y pertinente para las probanzas de uso del registro 116253 en nuestro país por parte de las personas autorizadas en nuestro país para utilizar dicho signo. (...)”*

Así las cosas, a criterio de este Tribunal, el aquí apelante cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, comprobando el uso del signo que nos ocupa, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante los cinco años precedentes al a fecha de inicio de la acción de cancelación); y el material (uso real y efectivo).

Avala por ende este Tribunal, lo resuelto por el Órgano a quo, dado que al realizar el análisis de la prueba que consta en el expediente, se determina que el titular del signo marcario que nos ocupa aporta el material suficiente para determinar el uso de la marca de fábrica “ZIG ZAG” para los productos que protege y distingue en la clase 34 de la nomenclatura internacional, sean “*tabaco, artículos de fumado y fósforos*”, pudiendo este uso verificarse y quedando demostrado a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente en el comercio, por lo tanto se cumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio), es decir que dependiendo de los productos que identifique exista intensidad en el uso. Tal situación se comprueba con la prueba que consiste en las facturas emitidas por la sociedad **Treinta y Ocho Dos S.A.**, todas del año 2010, como empresa autorizada por **Republic Technologies (NA) LLC**, titular de la marca “ZIG ZAG” en Costa Rica, para distribuir los productos marcados con el signo “ZIG ZAG” en Costa Rica, facturas Nos. 516288, 516362, 516366, 516381, 516382; y la factura emitida por la empresa **Tobacco Shop Ltda.**, de fecha 27 de febrero de 2011, en la que consta la venta de un producto bajo la marca “ZIGZAG” en el comercio costarricense.



Así las cosas, concluye este Tribunal, que vista la prueba aportada, ésta resulta idónea para acreditar que la marca de fábrica “ZIG ZAG” se encuentra dentro de los presupuestos del artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea el uso de ésta en el mercado costarricense, y en razón de ello debe confirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca “ZIG ZAG” se está llevando a cabo a nivel nacional para los productos que protege y distingue con la presencia y dimensión necesaria, por lo que se demuestra el uso real y efectivo, cumpliendo así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente. Debe indicar este Tribunal que en cuanto a la cantidad y modo que normalmente corresponde, y que señala el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe entenderse que no se trata de establecer mínimos o máximos ya que la norma no lo indica, lo que debe prevalecer es que los productos o servicios se encuentran en el mercado y que hay un uso real y efectivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar sin lugar la solicitud de cancelación presentada, y asimismo, al existir prueba idónea que demuestra el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión se está comercializando y distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo improcedente la cancelación por falta de uso interpuesta.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición





de Apoderada Especial de la empresa **NORTH ATLANTIC OPERATING COMPANY INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del trece de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**