



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-00698- TRA-PI-

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “YAMS”

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 142051, 183008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 209-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de octubre de dos mil once, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado de **KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**YAMS**”, inscrita en clase 30 internacional para proteger y distinguir: *”Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina de maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y sandwiches”*



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y un minutos cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil once, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mil doce, por el apoderado de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, titular de la marca “**YAMS**”, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce, resolvió “(...) *Se declara con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en representación de la empresa KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC en contra de la marca “YAMS”, con el número 142051, para proteger y distinguir” Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina de maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y sandwiches” en clase 30 internacional, cuyo propietario es Advanced Total Marketing System Inc así como también se ordena la cancelación del registro 183008 que distingue y protege la señal de propaganda “SONRÍELE A LA VIDA” en virtud de la accesoriedad o complementariedad de éste distintivo con relación a la marca que hoy también se cancela...*”

CUARTO. Que el apoderado especial de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce.

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 los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, (Ver folios 73 a 74 del expediente administrativo venido en alzada) :

YAMS, bajo el registro número 142051 para proteger en clase 30: “*Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina de maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y sandwiches*”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal designa como hechos no probados los siguientes:

1-Que la empresa Advance Total Marketing System Inc tenga un uso actual, real y efectivo de la marca YAMS 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 el apoderado de la compañía **KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC** 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 se utilizó la marca para comercializar “mani” durante el año 2008 (en ningún momento se aportó prueba que demostrara que los demás productos protegidos en el registro hoy cuestionado hubiesen sido utilizados y por lo tanto puestos a disposición del consumidor), más no se evidencia que no se haya producido un uso real y efectivo en el mercado costarricense de los productos protegidos por el registro 142051 en el tiempo posterior a ese año en particular (ni siquiera con el maní), ya que la prueba aportada por la empresa titular del signo a cancelar se limita a comprobar el uso en el año 2008 y aparte de su dicho uso se comprueba que se efectuó por una empresa que no es la titular del signo protegido bajo el registro 142051, y en virtud de que el uso debe comprobarse que sea actual, real y constante y territorial (dentro de nuestro país), se incumple entonces 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 cumple con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico costarricense para que su marca protegida bajo el REGISTRO 142051 no sea 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) (...)Examinada la petitoria inicial del representante de la empresa, se advierte, que aparejada a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “YAMS” pide también la cancelación del registro de la señala de propaganda solicitada, en virtud del nexo de accesoriadad que rige entre estos signos distintivos. Nótese entonces que la Ley confiere la señal de publicidad la función de complementariedad respecto a la marca o al nombre comercial al que va aparejado, por lo que al cancelarse el registro de la marca “YAMS” ineludiblemente trae aparejada la cancelación del registro 183008 correspondiente a la señal de propaganda “SONRIELE A LA VIDA”; la cual en este mismo acto se ordena la cancelación”.



Por su parte el apoderado de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada argumentó que su representada aportó al expediente facturas en donde consta la comercialización de la marca “YAMS” en Costa Rica, copias certificadas de los registros sanitarios obtenidos en el Ministerio de Salud, empaques en los que consta la utilización de la marca, además que aportó copia certificada de diferentes facturas de la marca “YAMS” en Guatemala, con lo que se prueba el uso de la marca. Agrega que su representada se encuentra realizando un uso real y efectivo de su marca tanto en Costa Rica, como en el resto de Centroamérica y que las facturas aportadas prueban ese uso real y efectivo de la marca, la cual es utilizada para comercializar los diferentes productos alimenticios.

CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto 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 el caso analizado, de 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 la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, éste Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca “**YAMS**” así como de la Señal o expresión de Publicidad Comercial “**SONRIÉLE A LA VIDA**”, toda vez que la prueba aportada por dicha compañía, consistente en facturas debidamente certificadas (visible a folios 18 a 34), de la cual se desprende que las 17 facturas aportadas, todas rotuladas a nombre de Comercial Dinant de Costa Rica S.A , con fechas que están borrosas donde solo se observan en algunas que son del año 2008, en las que se consignan los productos YAMS, maní” de lo cual se colige que estos documentos solamente prueban su uso para el año 2008. Por consiguiente, las facturas no comprueban su uso real y efectivo hasta el día de hoy.

Respecto a los dos registros sanitarios, expedidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica visibles a folios 36 a 37 con fecha de vencimiento 17 de junio de 2013, son extendidos a favor de Comercial Dinant de Costa Rica S.A y no a nombre la empresa Advanced Total Marketing System Inc y con vencimiento 7 de febrero de 2012, para maní garapiñado, dicha prueba no acredita en modo alguno la utilización de los productos de la marca “**YAMS**”, en el territorio nacional y por último en cuanto a las copias certificadas aportadas a folios 45 a 49, esta no puede ser aceptada, toda vez que refiere a facturas comerciales del producto “**YAMS**”, comercializado en Guatemala, y a nombre de la empresa Dinant de Guatemala, la cual no comprueba en modo alguno su uso real y efectivo en Costa Rica, tal y como lo exige el Artículo 40 de la Ley de Marcas, ya que este se refiere a productos que no se incluyan en la clase cuya protección se ha indicado, al ser productos de maní, los cuales corresponden a clase 31, como fruto de maní o a la clase 29 como maní procesado y no a la clase 30 para la cual la



marca está inscrita.

Es oportuno acotar que conforme a nuestra legislación para mantener la vigencia de la marca se hace necesario que su uso sea en Costa Rica y la prueba aportada de empaques de productos por sí mismo no demuestra tal circunstancia. Esta territorialidad también la señala claramente el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

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 tanto la marca **YAMS**”, registro número 142051 como la señal de propaganda a la que le es accesoria, sea **SONRIALE A LA VIDA**, registro número 183008.



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 y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce, la que en este acto acogándose la solicitud de cancelación de la marca “**YAMS**” así como de la Señal o expresión de Publicidad Comercial “**SONRIÉLE A LA VIDA**”. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



Voto Salvado del Juez Suárez Baltodano:

No comparto totalmente el razonamiento esbozado Tribunal y por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la titular de la marca “YAMS”, inscrita bajo el Registro número 142051, demostró su uso en maní garapiñado, el cual entra dentro de confitería en clase 30 de la nomenclatura internacional, según se demuestra a folios 18, 19, 21, 22, 24 y 25 en relación a los permisos sanitarios a folios 36, 37 y 39, donde consta el uso efectivo de la marca en Costa Rica, el cual es suficiente para el sostenimiento de la marca, ya que se trata de productos de calidad artesanal cuya producción puede hacerse por pequeñas y medianas empresas sin que se requiera un volumen masivo de producción. Al ser este uso demostrado en un término de 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas no procede la cancelación de la misma que expresamente indica en su párrafo primero:

“... 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...”

De igual manera el artículo 40 de la Ley de Marcas indica en su párrafo final: “El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.”, por lo que al quedar claro en el expediente que el uso de la marca por parte de COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA S.A. está autorizado por la titular de la misma, ese uso se tiene válido para los efectos del Artículo 39 de la Ley de Marcas.



En razón de las consideraciones anteriores, considero lo procedente conforme a derecho es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce y revocar la resolución recurrida venida en alzada, a efecto de que se mantenga la marca únicamente en productos de confitería y se cancele para todos los demás de la lista cuyo uso no se ha demostrado.

Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0698-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA “YAMS”

KRAFT FOOD GLOBAL BRANDAS LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 142051,183008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 0060-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de enero de dos mil catorce

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto No.209-2013** dictado dentro del presente expediente a las once horas treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

Visto el Considerando Cuarto y el Por Tanto del Voto No. **No.209-2013** dictado a las once horas treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece, debe leerse correctamente en el Considerando Cuarto segundo párrafo después de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC** “*éste Tribunal por mayoría*”, asimismo en el Por Tanto en el segundo renglón “*este Tribunal por mayoría*” y después de “**SONRÍELE A LA VIDA**”, el Juez Suárez Baltodano salva el voto”



CONSIDERANDO

UNICO. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*” se procede a corregir el error material cometido en el sentido de indicar que el Juez Suárez Baltodano salva el voto.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° **209-2013**, para que se lea dentro de su **POR TANTO** correctamente como sigue: Considerando Cuarto segundo párrafo después de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC** “*éste Tribunal por mayoría*”, asimismo en el Por Tanto en el segundo renglón “*este Tribunal por mayoría*” y después de “**SONRÍELE A LA VIDA**”, el Juez Suárez Baltodano salva el voto”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora