

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0472-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio



**BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2011-0376, anotación 123174

Registro 209794)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO 0198-2020


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta y dos minutos del quince de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Luis René Espinoza Murillo, mayor, divorciado, ingeniero industrial, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-0494-0511, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, distrito Mata Redonda, oficinas de Facio & Cañas, edificio Sabana Business Center, piso once, sito sobre el Bulevar de Rohrmoser y calle 68 diagonal al Estadio Nacional, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:20:20 horas del 14 de mayo de 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por memorial recibido el 19 de noviembre del 2018, Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú,

portadora de la cédula de identidad 1-1055-0703, en representación de la empresa **CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca , registro N° 209794, que protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional, propiedad de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 07:20:20 horas del 14 de mayo de 2019, resolvió en lo que interesa, lo siguiente:

**POR TANTO** [...] **se resuelve: I) Declarar con lugar el recurso de revocatoria** contra la resolución de las 14:30:36 del 26 de marzo de 2019, presentado por GISELLE REUBEN HATOUNIAN en calidad de apoderado especial de CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A., en el **proceso de cancelación por falta de uso** contra el registro del signo distintivo IGLOO (DISEÑO), registro N° 209794, el cual protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua. [sic] en clase 11 internacional, propiedad de BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO, S.A., el cual se cancela.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal Registral Administrativo, el señor Luis René Espinoza Murillo, interpuso recurso de apelación, y expresó sus agravios indicando, en lo conducente que:

No lleva razón el Registro, en cuanto a que la prueba aportada se refiere en su totalidad a hielo, ya que de conformidad con el artículo 40 de la ley de marcas, los mantenedores y purificadores de agua sí han sido puestos en el comercio bajo la marca IGLOO, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, cumpliendo con un uso real y efectivo.

Indica que las empresas parte de este proceso fueron un grupo económico con intereses comunes y luego se separaron.

---

Señala que su representada y COMERCIALIZADORA MONTENSE, S.A., son un grupo empresarial con más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional.

Cita los conflictos que las empresas han mantenido a partir de su separación, debido a que la empresa guatemalteca no ha respetado los acuerdos pactados.

Indica que en la página web: <https://www.grupoigloo.com>, se puede visualizar que una de las actividades de la empresa está relacionada con las máquinas y mantenedores de hielo.


Considera que su representada en efecto ha probado el uso real y efectivo de conformidad con la legislación costarricense, que si bien la prueba aportada es para la comercialización de hielo es con el objetivo de demostrar la antigüedad y consolidación de su empresa en el mercado.

Alega que la clase 11 y la comercialización de hielo están relacionadas, por lo cual, permitir el uso de un tercero con la marca IGLOO para productos relacionados con el giro de su representada, causaría un grave perjuicio creando confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos. Enlista una serie de prueba para mejor resolver, como fotografías de máquinas mantenedoras de hielo marca Igloo, una lista de contratos de comodato de máquinas mantenedoras de hielo y muestras de facturas por alquiler de dispensadores y/o purificadores de agua.


Indica que su marca es notoriamente conocida en el territorio nacional y por ende se le debe dar la protección del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Para demostrar la notoriedad aporta listado de clientes de su representada con lo considera que se logra demostrar la intensidad, penetración, cobertura y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. Además, aporta una nota de la empresa indicando la historia y la


extensión que tiene la marca a nivel nacional y algunas notas emitidas por clientes que validan todo lo anterior. Solicita se acoja el recurso de revocatoria, se admita la prueba aportada y se declare notoria su marca.

Por su parte Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A., indica que todas las aseveraciones de la oponente son falsas y que la prueba aportada no demuestra el uso de la marca para la clase 11, solicita se confirme la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, la marca , registro N.º 209794, que protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional; presentada para su inscripción el 19 de enero de 2011, registrada el 27 de mayo de 2011 y vigente hasta el 27 de mayo de 2021.


**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos no probados los siguientes:

1. El uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca , registro N.º 209794, que protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional, por parte de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**

2. La notoriedad de la marca , registro N.º 209794, que protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** Para demostrar el uso de la

---

marca , registro N° 209794, que protege y distingue: congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional, se presentó la siguiente prueba ante el Registro de la Propiedad Industrial en la etapa ordinaria y en la recursiva; esta última fue rechazada por el Registro, pero se analizará para determinar su admisibilidad:

- i. Dirección de la página web <https://www.grupoigloo.com> aportada como prueba en el desarrollo del recurso de apelación.
- ii. Legajo de pruebas:
  - ✓ Del folio 1 a 403: copias certificadas de facturas de venta de la empresa apelante de los años 2016 a 2018, al contar con la debida certificación se admiten para su análisis.
  - ✓ De folios 404 a 407 copias certificadas de permisos sanitarios de funcionamiento del año 2009 al 2019 de la empresa apelante, la cual se admite para su análisis.
  - ✓ De folios 408 a 410 copia simple del informe registral de la finca de Alajuela N° 18822, la misma no está certificada por lo que no se admite para su análisis.
  - ✓ De folios 411 a 425 copias certificadas de pagos de patentes comerciales de la empresa apelante de los años 2015 a 2018, la cual se admite para su análisis.
  - ✓ De folios 426 a 434 notas de supuestos clientes de la empresa apelante, las cuales no se admiten para su análisis ya que las firmas no están autenticadas por lo que no es posible demostrar su veracidad.
  - ✓ De folios 435 a 442 copias simples de impresiones de imágenes de la forma en que se comercializa el hielo IGLOO, prueba que no se admite para su análisis al no contar con ningún tipo de certificación.
  - ✓ De folio 443 a 532 copias certificadas de contratos de comodato de mantenedores de hielo, que comprende del año 2015 a 2019, donde figura como comodante la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, y como comodatarios varias empresas nacionales, que se

---

admite para su análisis.

- ✓ De folios 533 a 542 copias simples de impresiones de imágenes de máquinas dispensadoras y/o purificadoras de agua, prueba que no se admite para su análisis al no contar con ningún tipo de certificación.
- ✓ De folios 543 a 640 copias certificadas de facturas de alquiler de dispensadores de agua, a nombre de la empresa **COMERCIALIZADORA MONTENSE S.A.**, que se admite para su análisis.

La empresa apelante indica que su marca es notoria para lo cual adjunta como prueba una lista de clientes de la empresa, una carta que narra la historia de la empresa emitida por el señor René Espinoza gerente general de la empresa y 10 cartas de empresas que dicen mantener relaciones comerciales con la empresa apelante, la rúbrica de las cartas carece de autenticación (folios 54 a 95 del legajo de apelación).

**QUINTO.** 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Antes de proceder a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el *a quo* 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, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado lo anterior, se procede 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 servicio penetra 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, 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 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafo tercero, que en lo conducente establece:

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. (Agregado el énfasis).

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 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, hasta estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso 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 citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba, 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 se puede mencionar entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.


Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, el 19 de noviembre del 2018, por lo que la prueba aportada por la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, para demostrar el uso

real y efectivo en Costa Rica de su marca  en clase 11, deberá tener fecha anterior



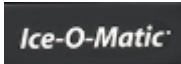
---

al 19 de noviembre del 2018.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca , en clase 11 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, aportó en el legajo de apelación de folios 1 a 403 copias certificadas de facturas de venta de hielo de los años 2016 a 2018, estas facturas no demuestran el uso de la marca para la clase 11, las facturas son de venta de hielo y no de congeladores de hielo y purificadores de agua, por lo tanto lleva razón el Registro en sus argumentos así como la parte que solicitó la cancelación.

Los permisos sanitarios y el pago de la patente aportados pueden demostrar la existencia de la empresa y su operación en el mercado nacional, pero no son prueba idónea que arroje datos sobre el uso de la marca para congeladores de hielo y purificadores de agua.

Con respecto a los contratos de comodato de mantenedores de hielo, que comprendidos entre 2015 y 2019, donde figura como comodante la empresa BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A., y como comodatarios varias empresas nacionales, con esto se demuestra que la empresa presta ese equipo, pero no existe prueba alguna que demuestre que la empresa fabrique o comercialice congeladores de hielo de la marca IGLOO, más bien en las imágenes aportadas de su página web <https://www.grupoigloo.com>, así como en las facturas aportadas (ver por ejemplo folios 553, 570, 579 y 584 del legajo de prueba) se observa que la marca de los congeladores de hielo es , también en las impresiones de fotografías sin certificar se observa que la empresa hace es rotular los equipos con su marca IGLOO, pero esto no demuestra que la compañía fabrique ese tipo de equipos y los ofrezca a la venta.


En resumen, la compañía lo que da es un servicio de préstamo de equipos y no la venta, y el registro de la marca es en clase 11 sea para la venta de los productos, y no existe prueba que

---


---

demuestre que la empresa venda mantenedores de hielo o purificadores de agua marca IGLOO.

En cuanto a las facturas de alquiler de dispensadores y/o purificadores de agua, estos se encuentran a nombre de la empresa **COMERCIALIZADORA MONTENSE S.A.**, la cual no ostenta la titularidad de la marca en clase 11 motivo del presente proceso, por lo tanto, no puede ser tomada en cuenta ya no cumple con el requisito subjetivo de uso.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso por su titular de la marca  durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11 internacional; es decir, no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de productos durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.



Por lo tanto, lleva razón el Registro, ya que no se demostró con prueba fehaciente que la marca  se utilice en el mercado para la venta de congeladores de hielo y purificadores de agua.




**Con respecto a la notoriedad del signo:** lo que aporta el recurrente es una lista de clientes, una carta que narra la historia de la empresa emitida por el señor René Espinoza, gerente general de la empresa y 10 cartas de empresas que dicen mantener relaciones comerciales con la empresa apelante.


De la información o prueba aportada por el recurrente no se puede deducir si está alegando notoriedad de su marca para la clase 30 (hielo) o para la comercialización de congeladores

---

de hielo y purificadores de agua.

No existe en el expediente encuesta o estudio de mercado que indique cuál es el sector del público integrado por los consumidores que identifica la marca ; no consta por ejemplo una encuesta o estudio de mercado que indique cuál es el sector del público que no sean consumidores, que identifican la marca , tampoco consta encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos que esta ampara.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad. No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca , únicamente es el decir del interesado. No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos  de los últimos 3 a 5 años. No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado. Por lo tanto, no se puede indicar que la marca , sea una marca notoria para los productos de la clase 11.

Es importante recalcar que la empresa apelante no demuestra el uso y notoriedad de la marca  para congeladores de hielo y purificadores de agua, en clase 11, la prueba aportada se refiere a un producto de la clase 30 que es el hielo; pese a que existe relación entre dichos productos, por ser complementarios, no se demostró que se utilice en la clase 11, más bien lo que realiza el recurrente es un servicio de comodato de los citados productos.

---

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Luis René Espinoza Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:20:20 horas del 14 de mayo de 2019, la cual en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Luis René Espinoza Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:20:20 horas del 14 de mayo de 2019, la cual en este acto **se confirma**. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loreto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**