

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0634-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 2011-0377)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0347-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del tres de julio del 2020.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Ward Campos, abogada, con cédula de identidad 1-1303-101, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-284515, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Distrito Mata Redonda Oficinas Facio & Cañas, Edificio Sabana Business Center, Piso once, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:26:17 horas del 11 de octubre de 2019.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por memorial recibido el 19 de noviembre del 2018, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José,

---

con cédula de identidad 1-1055-0703, en representación de la empresa **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca IGLOO (diseño), registro 225490, inscrita a nombre de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.** en clase 32 internacional para proteger y distinguir agua pura embotellada.


Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:59:23 horas del 25 de enero del 2019, se procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto. Mediante escrito presentado el 8 de marzo del 2019, el señor Luis René Espinoza Murillo, Ingeniero Industrial, vecino de Alajuela, con cédula 2-494-511, apoderado generalísimo con límite de suma de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, se apersonó rechazando la solicitud de cancelación planteada. Por resolución de las 8:26:17 horas del 11 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta y caduca de pleno derecho cualquier expresión o señal de publicidad comercial que publicite la marca cancelada.

Inconforme con la decisión, la apoderada de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal mediante resolución de las 9:15 horas del 19 de diciembre de 2019, indicó como agravios que las empresas parte de este proceso fueron un grupo económico con intereses comunes y luego se separaron; que el Grupo IGLOO en Costa Rica lo componen las sociedades **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A** y **COMERCIALIZADORA MONTENSE, S.A.**, con más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional, donde producen y comercializan productos a base de agua, como hielo y distribuyen equipo o mantenedores para almacenamiento y consumo de hielo, y en su momento (hasta el mes de noviembre de 2016) comercializaron agua mediante el arriendo de filtros. Por otra parte, cita los conflictos que sus empresas en Costa Rica (del Trópico y Montense) han mantenido con la **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, a partir de su separación,

porque esta última no ha respetado los acuerdos pactados. Manifiesta que la marca IGLOO es una marca notoriamente reconocida en el territorio costarricense, que goza de una protección especial y es impensable que el consumidor medio no identifique la marca IGLOO con agua, hielo y equipo o demás productos afines a tal actividad, como la distribución de equipo o mantenedores para el almacenamiento de hielo, agua y productos congelados. Indica que la CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A., conoce que legítimamente el titular de la marca IGLOO y AGUA IGLOO es BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.; sin embargo, incurre en forma abusiva y competencia desleal con el fin de despojar la marca a su representada. Señala que el registro 225490 se inscribió para proteger y distribuir agua embotellada, y su representada comercializa activamente agua a través de sus purificadores y/o dispensadores de agua, por lo que no lleva razón el Registro al determinar que ninguna prueba aportada refiere el uso real y efectivo de la marca, pues aunque la distribución de agua no fue embotellada, se comercializó a través de los dispensadores y/o purificadores como AGUA IGLOO, por lo que el uso es real y efectivo, cumple con los preceptos permitidos por el artículo 40 de la Ley de Marcas, y el hecho de no comercializar “agua embotellada” se convierte en un detalle o elemento no esencial. Considera que cancelar el registro de su representada causaría un perjuicio irreparable y confusión al público consumidor, pues la clase 32 y específicamente agua es una categoría que se encasilla directamente con el giro comercial de su representada. Finalmente aclara que dentro de los planes de la empresa se encuentra la proyección de comercialización del agua embotellada. Alega que por la notoriedad de la marca y por ser el agua en todos sus estados el giro de la empresa, permitir que otra empresa utilice la marca de su representada causaría un grave perjuicio. Solicita se acoja el recurso de apelación y se mantenga el registro de la marca AGUA IGLOO & diseño, registro 225490.


**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca





de fábrica y comercio  en clase 32 internacional, registro 225490, cuyo titular es BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A., vigente hasta el 22 de marzo del 2023, para proteger agua pura embotellada (folio 248 del expediente principal).

**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 de fábrica y comercio , registro 225490 en clase 32 internacional, que protege y distingue agua pura embotellada.

2. La notoriedad de la marca de fábrica y comercio , registro 225490 en clase 32 internacional, que protege y distingue agua pura embotellada.
3. La existencia de algún tipo de competencia desleal o forma abusiva en el uso de la

marca de fábrica y comercio , registro 225490 en clase 32 internacional, que protege y distingue agua pura embotellada, por parte de la **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, contra **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.** o viceversa.

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


- Copias certificadas de contratos de comodato relativos a máquinas mantenedoras de hielo Igloo, de los años 2015 a 2019, donde figura como comodante la empresa

---

BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A., y como comodatarios varias empresas nacionales (folios 43 a 51, 53 a 76, 100 a 148 y 168 a 171 del expediente principal).

- Copias certificadas de facturas por alquiler de dispensadores y purificadores de agua Igloo, de 2015 y 2016 a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA MONTENSE S.A. (folios 90 al 97, 149 a 167 y 172 a 242 del expediente principal).



- Certificación de la marca de fábrica y comercio , clase 32 internacional, registro 225490, del 7 de octubre del 2019 (folio 248 del expediente principal).

Las impresiones de imágenes o fotografías de máquinas dispensadoras y purificadoras de agua, mantenedoras de hielo y neveras, no se admiten pues no cuentan con ningún tipo de certificación (folios 34 a 41 y 78 a 88 del expediente principal).

En lo que respecta a la prueba que fuera aportada en el expediente de cancelación por falta de uso de la marca IGLOO registro 209794 seguida en el expediente 2019-0472-TRA-PI del Tribunal Registral Administrativo, y señalada en el escrito inicial en los puntos: 6) a 10) y correspondiente a: muestra de facturas debidamente certificadas emitidas del 2016 al 2018; copia certificada de dos permisos sanitarios de funcionamiento; informe registral de la finca 2-18822-000; copias certificadas de pagos a la Municipalidad de Alajuela; y notas emitidas por clientes donde BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO es proveedor, se indica:

- ✓ 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.

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.** En primera instancia cabe advertir que revisado el expediente se ha determinado que en la parte dispositiva de la resolución recurrida (folio 257 del expediente principal), el Registro dispone declarar con lugar la cancelación por falta de uso interpuesta contra el registro de la marca “AGUA IGLOO (DISEÑO)”, **en clase 11 internacional**; observa este órgano de alzada un evidente error material pues la clase correcta es la 32 internacional; no obstante, esto no afecta el contenido de tal resolución, dado que toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa, trata sobre el registro 225490.

De previo al análisis sobre el uso o no de la marca, según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, es importante conocer el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre del 2007, concluyendo que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, en este caso: **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, 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 procede a analizar 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 este 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, el titular de una marca está obligado a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento del signo en el mercado 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 (sean de productos o de servicios) al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva 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 párrafo tercero, que 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.

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 ser: la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, 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, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros: 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 es posible 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.

Por ello, la prueba aportada por **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, y analizada tanto por el Registro de la Propiedad Industrial en la etapa ordinaria, como por este Tribunal, específicamente las copias certificadas de contratos de comodato relativos a máquinas mantenedoras de hielo IGLOO, de los años 2015 a 2019 (folios 43 a 51, 53 a 76,



100 a 148 y 168 a 171 del expediente principal); así como las copias certificadas de facturas de 2015 y 2016 por alquiler de dispensadores y purificadores de agua IGLOO (folios 90 al 97, 149 a 167 y 172 a 242 del expediente principal), así como la aportada en el expediente de cancelación por falta de uso de la marca IGLOO, registro 209794; únicamente indican el compromiso de utilizar exclusivamente los productos elaborados por la empresa titular, pero referidos solamente a hielo y máquinas mantenedoras de hielo; no se demuestra el uso real y



efectivo de la marca de fábrica y comercio  para la protección y distinción de **agua pura embotellada**. No existe ni un solo documento, contrato, factura, publicidad, etc., en todo el expediente donde aparezca la comercialización de agua pura embotellada por parte de la empresa titular.

Incluso, lo anterior fue reafirmado en uno de sus agravios manifestados por la representación del titular de la marca, que inmediatamente será contestado, pues indica textualmente: “además, aunque la distribución de agua de mi representada no fue embotellada, se comercializó a través de los dispensadores y/o purificadores como AGUA IGLOO” (folio 18 del legajo digital de apelación), asimismo indicó: “resulta evidente que el hecho de no comercializar ‘agua embotellada’, se convierte en un detalle o elemento no esencial” (folio 19 del legajo digital de apelación); esto demuestra que la marca para tal producto no se usa; y no solo ello, sino que entre las manifestaciones del titular de la marca, se expone la posible intención de uso y proyecciones de futura comercialización de la marca cuando señala:

A pesar de lo planteado en este escrito, aclaramos que, dentro de los planes de la empresa, se encuentra en proyección la comercialización del agua embotellada, pues no solo existe la posibilidad real del Grupo IGLOO para elaborar dicho producto, si no que existe la intención de la empresa de darle un uso, así como la concordancia de su comercialización con los objetivos empresariales (folio 22 del legajo digital de apelación).

Estas declaraciones de proyección de uso reafirman que, desde la inscripción de la marca al comercio nacional, sea desde el 22 de marzo del 2013 a la fecha, no se han hecho actividades ni intenciones para la utilización del signo en el mercado costarricense

En resumen, la compañía **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO, S.A.**, titular de



la marca de fábrica y comercio , registro 225490 en clase 32 internacional, que por este procedimiento se solicita cancelar, no demostró el uso requerido, pues las facturas y contratos son de venta de hielo y no de agua pura embotellada; por lo tanto lleva razón el Registro y la parte que solicitó la cancelación en sus argumentos, y no se cumple con los requisitos exigidos, sean el subjetivo: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el temporal: que no puede postergarse o interrumpirse su uso por un espacio de 5 años precedentes a la fecha en la que se instauró la acción de cancelación, y por último el material: que este uso sea real y efectivo.

En cuanto a los agravios, se debe señalar que no se demostró en autos tipo alguno de




competencia desleal o forma abusiva en el uso del signo , por parte de los competidores **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, y **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, el hecho que en un inicio fueran un grupo económico con intereses comunes y luego se separaran por razones que a este Tribunal no le competen, no es óbice para mantener el uso de un signo distintivo; el hecho de que se respeten o no los acuerdos pactados corresponde determinarlo en otra vía.

Por último, y en cuanto a la indicación de que la marca IGLOO es notoriamente reconocida en el territorio costarricense y que goza de una protección especial, donde es impensable que el consumidor medio no la identifique con agua en todos sus estados (hielo) y con equipo o demás productos afines a dicha actividad, tal como la distribución de equipo o mantenedores


para el almacenamiento de hielo, agua y productos congelados; de la información o prueba aportada por el recurrente no se puede deducir si está alegando notoriedad de su marca para la clase 32 (agua pura embotellada), para 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 o no consumidores, al igual que 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. Tampoco 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 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 específicamente para los productos de la clase 32, o cualquier otra clase.

Bajo estas consideraciones, lleva razón la empresa competidora **CORPORACIÓN DE**

**BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A.**, sobre la necesidad de proceder con la cancelación por falta de uso, por cuanto no se logra demostrar con prueba fehaciente que la marca inscrita y que consta en la publicidad registral, se esté usando en el mercado para proteger agua pura embotellada, quedando acreditado en el expediente que la marca de fábrica y comercio



, registro 225490 no ha sido utilizada por parte de su titular la compañía **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**

**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 Jessica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:26:17 horas del 11 de octubre de 2019, la cual se confirma.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:26:17 horas del 11 de octubre de 2019, la cual en este acto **se confirma**, cancelando por falta de uso la marca de



fábrica y comercio en clase 32 internacional, registro 225490. 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.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Adolfo Durán Abarca**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**