

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0430-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio TROPICAL (clase 29)

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 134955/114434 Marcas y otros signos)

VOTO 0724-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:48:57 horas del 14 de junio del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRETENSIÓN PLANTEADA, LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ALEGATOS DEL RECURSO. El 29 de marzo de 2017 el señor Ricardo Amador León, mayor, casado una vez, director técnico, vecino de San José, cédula de identidad 1-0595-0119, en representación de la empresa **ALINTER, S.A.**, cédula jurídica 3-101-315924, solicita se cancele por falta de uso la marca **TROPICAL**, registro 134955, cuyo titular es **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, como defensa ante una objeción

oficiosa que realizó el Registro de la Propiedad Industrial dentro del expediente 2017-9034, que es solicitud de la marca **TROPICAL FOOD**.

Habiéndose trasladado la solicitud de cancelación a **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y habiendo ésta ejercido su derecho de defensa, por resolución de las 08:48:57 horas del 14 de junio de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial acogió lo pedido ya que consideró que la marca no es usada.

El 4 de julio de 2018 **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, plantea su apelación, basándose en las ideas de que la notoriedad declarada de la marca TROPICAL impide su cancelación, puesto que se rompe el principio de especialidad y los productos de la clase 29 están relacionados con los de la clase 32, y que la ampliación de los registros de TROPICAL a otras clases se debe a que éstas distinguen la materia prima de los refrescos. Además, que con la marca TROPICAL se distinguen bebidas a base de leche y fruta. Que **ALINTER, S.A.**, desde 2007 ha demostrado interés en registrar esas marcas, y que la defensa de Productora La Florida S.A. ha sido efectiva, como se demuestra en resolución que se adjunta. Concluye que *“La marca impugnada está siendo efectivamente usada, tanto para productos de la clase 29, como defensa de la marca principal y en la utilización e identificación de las frutas que contienen los productos TROPICAL.”* (folio 55 legajo de apelación).

SEGUNDO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora.

TERCERO. HECHO PROBADOS. De relevancia directa para lo resuelto, se tiene como demostrada la inscripción de **TROPICAL** como marca de fábrica y comercio, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, registro 134955, vigente hasta el 29 de agosto de 2022, para distinguir en clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. (certificación a folio 39 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. No se demostró el uso en el mercado costarricense de la marca **TROPICAL** para distinguir los productos de la clase 29 para los que fue registrada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El asunto a dilucidar se refiere a la comprobación del uso de la marca **TROPICAL**, según se encuentra registrada en clase 29. El Registro de la Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), no se comprobó el uso para los productos para los que está registrada, con lo cual coincide este Tribunal.

El derecho de exclusiva marcario se otorga a través de la inscripción del signo para que sea utilizado en el mercado, y distinguir los productos y/o servicios para los cuales se inscribió. Si bien nuestro sistema no exige que el uso inicie al momento del registro, si no que otorga un lapso de cinco años para ello (artículo 39 párrafo primero Ley de Marcas), fallar en el uso y pasado dicho tiempo implica que la marca podría ser cancelada.

En el presente asunto, la solicitud se ejerce como defensa ante una objeción realizada dentro de un trámite de registro (artículo 39 párrafo segundo Ley de Marcas), al cual, al ser

calificado, se le opuso oficiosamente la marca que ahora se pretende cancelar. Ésta es la vía por la cual nuestro sistema marcario permite objetar a una marca registrada cuyo objetivo es, simplemente, bloquear a posibles competidores, finalidad antijurídica ya que viene a crear desequilibrios en el mercado al impedirse una libre concurrencia de agentes económicos que tratan de ejercer su actividad dentro de los límites de una sana competencia comercial. Una marca que se registra con el único fin de impedir la entrada de competidores en sectores económicos y comerciales diferentes a los de su propio alcance se conoce como “marca defensiva”, pero el sistema marcario costarricense no las valida más allá del plazo de cinco años otorgado para que se pongan en uso en el país. Su utilización en ese modo tendría un efecto reflejo negativo en los intereses del consumidor, el cual vería sus opciones de consumo reducidas gracias al impedimento de entrada al mercado de un empresario que, de manera leal, desea introducir productos que poseen una naturaleza muy diversa a la de los productos que se distinguen con la marca de la clase 32 que se “defiende” con el registro de TROPICAL en clase 29 (artículo 1 párrafo primero Ley de Marcas).

Ahora bien, respecto del alegato que indica que la marca debe mantenerse vigente ya que **TROPICAL** fue declarada notoria, ha de indicarse que la notoriedad por sí misma no quiebra con el principio de especialidad marcaria, tal y como lo pretende hacer ver la apelante. La especialidad es la regla, y su rompimiento la excepción. Cuando se realizó la declaratoria, ésta lo fue para el producto específico bebidas de frutas. Así, si no se ha podido demostrar que la marca **TROPICAL** esté en uso para los productos de la clase 29 según el registro 134955, mucho menos podrá considerarse que ésta sea notoria respecto de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, compotas, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles. La notoriedad no se transmite a otras marcas, si no que cada una ha de ganarse (y demostrar debidamente) dicha condición; tampoco es una condición pétrea, y puede perderse con el paso del tiempo y el cambio en las condiciones de mercado, y desde la declaratoria que fuese realizada en 2008, hace diez años, no se acredita de que la marca **TROPICAL**, para bebidas

a base de frutas, aún mantenga una condición de ser preponderante entre los consumidores de dicho producto y que una buena parte de ellos la prefieran respecto de otras marcas de bebidas de frutas que se encuentran en el mercado.

Ahora, respecto del argumento de que la marca **TROPICAL** en clase 29 se usa para distinguir la materia prima de las bebidas de frutas inscrita para clase 32, se indica que el uso que vale para mantener el registro es el que se hace en el mercado, artículo 40 párrafo primero de la Ley de Marcas, en donde los diversos agentes económicos concurren y pueden adquirir el producto o servicio. En este caso no se demuestra un uso acorde a lo indicado, y el uso a lo interno de la empresa para marcar materia prima no es suficiente para considerar que el producto fue puesto en el comercio.

Todo lo anterior hace que sea jurídicamente inviable mantener el registro según la normativa previamente citada, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alza.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 **Marianella Arias Chacón** representando a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:48:57 horas del 14 de junio del 2018, la cual

se **confirma**, cancelándose por falta de uso la marca de fábrica y comercio **TROPICAL**, registro 134955, en clase 29 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.49