



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0650-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso de las marcas: “CRISTAL, CRISTAL BAY, CRISTAL CLEAR, CRISTAL PLUS)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1900-597332, 1997-9398, 2001-270, 2001-1702, 2002-7462, 2005-9113)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0957-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del diez de septiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos con cuarenta y nueve segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de marzo de 2012, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, representante de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A**, creada bajo las leyes de Cuba, con domicilio actual en calle 49 número 2817, esquina 49 A, reparto Kohly, municipio de Playa, ciudad de la Habana 11300, Cuba, solicitó la cancelación por no uso de los registros de marca números **597332, 128552, 109650, 163213, 128548, 142892**, todas en **clases 32** de nomenclatura internacional,



a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas, seis minutos con siete segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado a la solicitud realizada por la representante de **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, para que esta proceda en el plazo de un mes, a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando las pruebas que estime conveniente.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos con cuarenta y nueve segundos del treinta de mayo de dos mil doce, se resolvió; *“(...) I.- Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por JOSE PAULO BRENES LLERAS, en su condición de Apoderado de CERVECERÍA BUCANERO S.A., contra los siguientes registros: 597332, 128552, 109650, 163213, 128548, 142892, todas en clases 32 de nomenclatura internacional, propiedad de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA. (...).”*

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpone para el día 15 de junio de 2012, recurso de apelación.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos con treinta y dos segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal carácter, los siguientes:

I.- Que de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas de fábrica:

- 1- **BAHIA CRISTAL (CRYSTAL BAY)**, bajo el registro número **109650**, inscrita el 04 de noviembre de 1998 en clase 32 internacional, para proteger; *“Agua, agua con sabores, aguas minerales y gaseosas, oras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos (jugos) de frutas, siropes (jarabes), y otras preparaciones para hacer bebidas.”* (v.f 80)
- 2- **CRISTAL**, registro número **128548**, inscrita el 26 de septiembre de 2001 en clase 32 internacional, para proteger; *“Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.”*(v.f 86)
- 3- **CRISTAL**, registro número **128552**, inscrita el 26 de septiembre de 2001 en clase 32 internacional, para proteger; *“Cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebida de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas y zumos.”*(v.f 88)
- 4- **CRISTAL PLUS**, registro número **142892**, inscrita el 04 de diciembre de 2003 en clase 32 internacional, para proteger; *“Bebidas incluyendo aguas minerales y gaseosas*



y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.”(v.f 90)

- 5- CRISTAL CLEAR**, registro número **163213**, inscrita el 20 de octubre de 2006 en clase 32 internacional, para proteger; *“Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cervezas, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.”(v.f 92)*

II.- Que la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, ha puesto en el mercado agua embotellada, producto protegido por la marca **CRISTAL** la cual se encuentra en uso, conforme se desprende del estudio e informe realizado por la empresa **UNIMER**, denominado **“Auditoria Estudio Agua Cristal”**, del 21 de septiembre del 2012. (v.f 36 al 38 y del 144 al 191)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, señala como hecho de tal carácter el siguiente:

I.- Que la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, haya utilizado la marca **CRISTAL** para comercializar cerveza, bebidas no alcohólicas a base de malta, cereales, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

II.- Que la marca **CRISTAL** sea notoria para el mercado de agua.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de los registros marcarios números; **597332, 128552, 109650, 163213, 128548, 142892**, todas en **clases 32** de nomenclatura internacional, y propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en virtud de no haber acreditado de manera efectiva el uso real y efectivo de dichos signos en el comercio costarricense.



Por su parte, el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, dentro de su escrito de agravios concluye lo siguiente: “(...) *La marca CRISTAL de mi representada es famosa, renombrada, notoria y ampliamente reconocida en el sector pertinente: bebidas. Cristal goza de protección reforzada y merece ser protegida con especial energía y rigor, para que pueda conservar su elevada fuerza distintiva. (Artículo 24, inc. g) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Dignos Distintivos, Decreto N° 30233-J de 20 de febrero del 2002). El riesgo de asociación y de dilución es muy grande y ciertamente capaz de lesionar los intereses del legítimo titular de la marca CRISTAL. CRISTAL no puede prestarse al uso de ninguna bebida similar, relacionada o conexas, ni como instrumento para aprovecharse del prestigio e imagen de nuestra celebre marca, ni para competir deslealmente. El quid de este asunto es si la marca CRISTAL puede compartirse con nuestros competidores: DEFINITIVAMENTE NO. (...).*” Por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada, se declare sin lugar la cancelación por falta de uso en contra de los registros números; 597332, 128552, 109650, 163213, 128548, 142892, todas en clases 32 de nomenclatura internacional, propiedad de su representada.

Asimismo, el representante de la empresa **CERVECERIA BUCANEROS S.A**, manifiesta en términos generales que ni los argumentos y pruebas aportadas por el titular de las marcas acredita la notoriedad de éstas. Que las marcas registradas sin un uso real y efectivo, constituye un obstáculo para el comercio con la consecuencia de restringir el ingreso de nuevos competidores al mercado. Además, que la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, no puede intentar acaparar un término para productos que realmente no comercializa. Por lo que solicita se confirme la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Órgano de Alzada, indicar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dentro del Capítulo VI respecto de la Terminación del registro de la marca, opera la aplicación del artículo 39 que establece la posibilidad, cuando por interés de una parte interesada, se solicite al Registro la cancelación de un signo por falta de uso, el cual expresa



en lo atinente lo siguiente:

“(...), Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, 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. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (...).

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. (...).”

Esto conlleva la realización de todo un procedimiento donde las partes involucradas puedan ejercer su derecho de defensa, y en consecuencia acreditar conforme la normativa que rige la materia, con prueba idónea según lo estipula el artículo 42 de la Ley supra, ejercer un mejor derecho sobre el registro impugnado y en consecuencia demostrar el uso de este signo dentro del territorio nacional.

Este Tribunal, mediante los Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, decretó en los citados pronunciamientos que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señaló que:



“...”es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.**

En este sentido, la legislación marcaria costarricense, dispone el hecho de que el uso de la marca para su protección debe de serlo en Costa Rica. Este imperativo se deriva de la aplicación de los principios generales que rigen para el derecho de marcas, como lo es el de territorialidad. Además haciendo uso de la integración de las normas que rigen para este sistema, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente, que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso. En igual sentido el artículo 40 de la citada Ley, define un uso en Costa Rica o dentro del territorio nacional hacia el extranjero. Al respecto la doctrina indica:

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.”
Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.

Por lo que en atención a ello corresponderá al titular del signo marcario refutado, demostrar mediante prueba fehaciente el uso real y efectivo de la actividad comercial del signo dentro del territorio, para lo cual este Tribunal en el VOTO 333-2007, en este mismo sentido ha indicado lo siguiente:



”(...) ¿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. (...).”

Bajo el citado cuadro fáctico y de la prueba constante en el expediente, aportada por la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, titular de los registros marcarios “CRISTAL”, se pueden determinar que la misma logra acreditar su actividad comercial dentro del territorio, a raíz de las siguientes consideraciones:

- I. Del informe rendido por la empresa **UNIMER**, visibles de folios 144 al 191, se determina que mediante el estudio de campo realizado dentro del Área Metropolitana, designado “**Auditoria Estudio Agua Cristal**” del 21 de septiembre del 2012, y que a su vez fue avalado por la empresa **Marketing Partners Group S.A**, se desprende el nivel o grado de conocimiento que la población maneja sobre la marca cristal (v.f 124), y mediante el cual a nivel estadístico establece que el 98 % de los habitantes asocia de manera espontánea la palabra **CRISTAL**, con una marca que comercializa agua, por ende, se acredita que el signo marcario ha sido utilizado para comercializar agua embotellada.

- II. Asimismo, del citado análisis se desprende que el 87% de la población consume agua embotellada cristal (vf 163), siendo este dato determinante para acreditar que la marca objetada ha logrado posicionarse en el mercado costarricense.



De esta prueba se logra determinar por parte de este Órgano de alzada, que para que este informe proyecte los datos estadísticos respecto al reconocimiento e impacto que el signo marcario objetado tiene dentro de la población, se debe a que la empresa efectivamente ha ejercido de manera real una gran labor de mercadeo de la marca CRISTAL para “agua”, la cual solo se logra con el transcurso del tiempo para poder ser reconocida dentro del mercado nacional, por lo que se ajusta a lo consagrado en los numerales 39 y 40 de la Ley de rito.

No obstante, a pesar que se demostró el uso de esta, lo único que comercializa bajo la denominación CRISTAL es agua embotellada. Por esa razón, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 39 párrafo final, que al respecto expresa:

“(....) Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales no se ha usado. ”

En concordancia con lo que dispone al efecto el artículo 40 párrafo segundo, de ese mismo cuerpo normativo, que dice:

“(....) Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal y como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que le confiere. (....).”

En consecuencia, este Tribunal concluye que lo procedente es que los signos impugnados propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, sean



limitados para proteger y comercializar agua embotellada, tal y como de esa manera ha quedado demostrado ante esta Instancia administrativa, operando la cancelación por falta de uso únicamente para el registro número **59732**, en clase 32 internacional, que protege: “*Cerveza*”, en virtud de no acreditarse su comercialización con respecto a este producto. En cuanto a los registros números **128552, 109650, 163213, 128548, 142892**, todas en **clases 32** de nomenclatura internacional, se deben limitar para la protección y comercialización de “*agua*”, por ser el único uso demostrado.

Ahora bien, en cuanto al extremo señalado por el representante de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, de que la marca de su representada es “*famosa, renombrada, notoria y ampliamente reconocida en el sector pertinente: bebidas. Cristal goza de protección reforzada y merece ser protegida con especial energía y rigor, para que pueda conservar su elevada fuerza distintiva*”, este Tribunal estima, que si bien el estudio de mercado refleja un índice sobre un alto conocimiento del público de este producto bajo la marca CRISTAL en clases 32 internacional, la notoriedad como tal no está probada.

Cabe recordar a la parte que es competencia de la Administración Registral declarar el reconocimiento de la notoriedad a un signo marcario, siempre y cuando este compruebe haber logrado ese nivel de mercantibilidad, conforme de esa manera lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Bajo esta perspectiva, para el otorgamiento de la notoriedad un signo marcario debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público,



como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Lo anterior con el fin de poder la administración registral determinar el nivel de prestigio de la marca. No obstante, por no ser el aspecto de la notoriedad indicada por la parte recurrente el aspecto central de la cancelación del signo marcario objetado se prescinde de realizar un análisis ulterior, abocándonos en el uso efectivo de la marca de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas, el cual ha quedado demostrado ante este Órgano de alzada, únicamente para agua.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal estima que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos con cuarenta y nueve segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente, para que el Registro proceda con la cancelación por falta de uso únicamente del registro número **59732**, en clase 32 internacional, que protege: “*Cerveza*”. En cuanto a los registros números **128552, 109650, 163213, 128548, 142892**, todas en **clases 32** de nomenclatura internacional, se limitan para la protección y comercialización de “*agua*”, tal y como de esa manera ha sido determinado por esta Instancia.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos con cuarenta y nueve segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente, para que el Registro proceda con la cancelación por falta de uso únicamente sobre el registro número **59732**, en clase 32 internacional, que protege: “*Cerveza*”. En cuanto a los registros números **128552, 109650, 163213, 128548, 142892**, todas en **clases 32** de nomenclatura internacional, se limitan para la protección y comercialización de “*agua*”. 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

USO DE LA MARCA

NA: Incluye el uso de la marca por al menos tres meses así como su uso serio en el mercado

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91