

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0269-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “TROPICAL”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-6559, Registro 221788)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0344-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuatro minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-295868, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:17 horas del 26 de mayo de 2022.


Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 29 de setiembre de 2021, **Ricardo José Amador León**, director técnico, cédula de identidad 1-0595-0119, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **ALINTER S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-315924,

solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **TROPICAL**, registro No. 221788, que distingue en clase 29: productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación, cuyo titular es **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**

La acción de cancelación se sustenta en el rechazo de la solicitud por parte de la empresa

ALINTER S.A., de la marca  para distinguir compotas en clase 29 y la denegatoria por parte del Registro con fundamento en la inscripción del signo **TROPICAL** registro No. 221788.

Debido a ello, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:56:17 horas del 26 de mayo de 2022, canceló la marca registrada indicando en lo que interesa:

POR TANTO ... I) Se tiene como no acreditado el uso real y efectivo de la marca **TROPICAL ...** respecto a los productos que protege. **II) Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso** interpuesta... contra el registro de la marca **TROPICAL**, registro No. 221788, ...el cual protege en clase 29: productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación, **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual y ante el Tribunal Registral Administrativo, la apoderada de la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de apelación, argumentando en lo conducente que:

1-La marca registrada es una marca notoria en clase 32 lo que impide la inscripción de marcas confundibles en relación con productos conexos como son los de la Clase 29, en el tanto las clases están intrínsecamente relacionadas.

2-Se encuentran gestionando un material destinado a probar ese uso efectivo. En vista de que dicho material probatorio es de vital importancia para lograr una resolución ajustada a

derecho, solicita se otorgue la posibilidad de la presentación de este como prueba para mejor resolver.

3-Su representada cuenta desde hace varios años con la existencia de tres productos a base de leche y fruta, por ende, los mismos se clasifican en clase 29.

4-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**.

Solicita revocar.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de la Propiedad Intelectual y agrega:

Que el Registro de la Propiedad Intelectual le otorgó 3 prórrogas a la empresa apelante **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, visibles a folios 27, 32 y 36, para aportar pruebas sobre el uso del signo **TROPICAL** para la clase 29, y las pruebas no fueron aportadas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

El uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca “**TROPICAL**”, registro No. 221788, que distingue en clase 29: productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación, por parte de su titular **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**

CUARTO: 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.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL USO DE LA MARCA. En relación con este punto, 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:

... A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Intelectual 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...

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

Es importante recalcar la importancia de los signos distintivos dentro de todo proyecto comercial que emprenda el titular registral de estos, el registro de un signo le brinda a su titular un monopolio de uso exclusivo con la opción de solicitar protección contra un acto infractor o usurpador de dicho monopolio por parte de terceros (contenido no literal del artículo 25 de la Ley de marcas). Pero para garantizar la perduración de ese derecho se exige el uso efectivo de la marca en el mercado, la estabilidad de ese derecho se pone en juego cuando se verifica la ausencia de dicho uso.

En el caso particular la acción de cancelación por no uso de la marca **TROPICAL**, registro No. 221788, se presentó el 29 de setiembre del 2021, por lo que la prueba para demostrar el

uso del signo conforme a la línea de tiempo establecida por el artículo 39 de la citada ley de marcas, es de cinco años anterior a esa fecha, o en su caso tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada en el párrafo tercero.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca **TROPICAL**, en clase 29, por parte de quien figura como titular en el Registro:

En el presente caso la empresa apelante aporta varios pantallazos de páginas web donde se observan algunos productos como batidos a base de leche y frutas, para demostrar el uso de su signo en Costa Rica, esto dentro del texto de apelación que consta de folios 23 a 27 del legajo de apelación, pero quien aparece como titular de dichos productos es **FLORIDA BEBIDAS, S.A.**, empresa que no es la titular de la marca que se ordena cancelar.

Además de lo anterior, solicita prórroga para aportar prueba, lo cual considera el Tribunal innecesario ya que ha tenido el tiempo y las prórrogas suficientes (hechos probados) y no se ha esmerado en presentar algún tipo de prueba.

Por lo tanto, considera esta instancia que no existe en el expediente prueba que logre demostrar el uso de la marca **TROPICAL**, por su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 29 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material que demuestren el uso del signo.

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 los productos durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta al no presentarse prueba.

No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición de productos de la clase 29 por parte del titular de la marca a título oneroso, como verdadero acto de comercio,

por lo que no se materializa el uso de la marca.

El apelante no demuestra que exista en el mercado algún producto que este siendo utilizado de manera real y efectiva con la marca **TROPICAL**, no se demuestra la existencia en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a los productos distinguidos, por lo tanto, el registro de dicho signo no está cumpliendo con su función primaria, es decir, la identificación de productos y servicios en el comercio.

Sumado a lo anterior no se observa violación alguna a la categoría de notoriedad asignada al signo **TROPICAL** registrado para la clase 32 (bebidas no alcohólicas), ya que dichos productos no se relacionan con compotas ("**Compota**" 1. f. Dulce de fruta cocida con agua y azúcar. <https://dle.rae.es/compota>) de la clase 29 que es el producto que distingue la marca solicitada por el gestionante y que dio pie a la presente acción de cancelación.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:17 horas del 26 de mayo de 2022, 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 **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:17 horas del 26 de mayo de 2022, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 03:35 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:06 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:12 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 03:28 PM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:46 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49