

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0268-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION DE LA MARCA “FRUTADEX”

INVERSIONES ORIDAMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 1997-1286

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0348-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y tres minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Gassan Nasralah Martínez**, farmacéutico, portador de la cédula de identidad número 1-0595-0864, en calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo de **INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-81719, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:02 horas del 10 de mayo de 2022.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito recibido el 11 de enero de 2022, el apoderado de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, señor Gassan Nasralah Martínez, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca FRUTADEX, registro número 103297 que protege y distingue en clase 32 los siguientes productos: cerveza; ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas,

propiedad de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-41591

Mediante resolución de las 09:57:02 horas del 10 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca FRUTADEX, registro 103297 propiedad de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA y declaró la caducidad de cualquier expresión o señal de publicidad comercial que publicite la marca cancelada en ese acto; sin embargo, no reconoció la notoriedad de la marca FRUTADEX de la empresa Inversiones Oridama Sociedad Anónima.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la resolución recurrida para que se dicte una conforme a derecho y se reconozca la notoriedad de la marca FRUTADEX, propiedad de su representada, de acuerdo con los siguientes agravios:

1. La resolución es omisa, falta de fundamentación e incongruente; no resuelve sobre los puntos sometidos a análisis. Se comprobó el uso real y efectivo de la marca FRUTADEX propiedad de su representada en el mercado nacional e internacional. La marca que solicita cancelar es la inscrita en clase 32 propiedad de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA, denominada FRUTADEX, registro N° 103297.
2. Aportó prueba suficiente para demostrar que la marca FRUTADEX propiedad de su representada es reconocida, utilizada, vendida, comprada y conocida en el comercio nacional e internacional por lo que se debe reconocer su notoriedad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan en este expediente, este Tribunal acoge los hechos

probados que tuvo por demostrados el Registro de la Propiedad Intelectual; y se añaden los siguientes:

1. En folios 16 a 27 del expediente de origen constan 12 copias certificadas notarialmente de facturas comerciales expedidas por la empresa Inversiones Oridama Sociedad Anónima y dirigidas a tres clientes distribuidores con domicilio en el extranjero; en ellas se observa diversidad de productos facturados de varias marcas comerciales; algunos ítems de las facturas corresponden a productos de la marca FRUTADEX y las fechas de facturación oscilan entre el 2019 y el 2021 conforme al siguiente detalle: 4 facturas comerciales dirigidas a la empresa LUIS E. BETANCES R. & CO. con domicilio en República Dominicana (ver folio 16 a 19 del expediente de origen); 4 facturas comerciales dirigidas a la empresa SI, ES NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio en Panamá (ver folio 20 a 23 del expediente de origen) y 4 facturas comerciales dirigidas a la empresa QUIMFAR SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio en Panamá (ver folio 24 a 27 del expediente de origen).

2. Constan copias certificadas notarialmente de facturas comerciales suscritas por la compañía Inversiones Oridama Sociedad Anónima y dirigidas a tres empresas domiciliadas en Costa Rica; igualmente en ellas se observa diversidad de productos y de marcas comerciales, algunos rubros sí corresponden a productos que poseen la marca FRUTADEX; las fechas de facturación pertenecen únicamente al año 2021 (ver folio 28 a 42 del expediente principal) según el siguiente detalle: 3 facturas comerciales dirigidas a DISTRIBUIDORA ALTERNATIVA S.A. (ver folio 28 a 30 del expediente de origen); 3 facturas comerciales dirigidas a la empresa DROGUERÍA INTERMED S.A. (ver folio 31 a 33 del expediente de origen); 3 facturas comerciales dirigidas a COMPAÑÍA FARMACEUTICA S.A. (ver folio 34 a 36 del expediente de origen); tres facturas comerciales dirigidas a NASRALAH Y ZAMORA LTDA. (ver

folio 37 a 39 del expediente de origen) y 3 facturas comerciales dirigidas a FARMACIA ASERRÍ S.A. (ver folio 40 a 42 del expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos de tal naturaleza que en este expediente no se logró demostrar:

1. La notoriedad de la marca FRUTADEX, propiedad de la empresa INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA
2. El uso de la marca FRUTADEX en clase 32 por parte de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA; LA NOTORIEDAD Y LAS PRETENSIONES DEL APELANTE. Analizada la resolución venida en alzada conjuntamente con las pretensiones del apelante se advierte que el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca FRUTADEX, registro 103297, en clase 32 internacional y propiedad de la empresa MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA; en este sentido, las pretensiones del apelante fueron admitidas por el *a quo*; a pesar de que se confirió la audiencia de ley mediante resolución de las 9:24:08 horas del 14 de febrero de 2022, notificada según acuse de recibo de Correos de Costa Rica, AC501435740CR el 24 de febrero de 2022, vencido el plazo, los representantes de la empresa MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA, no se apersonaron en este proceso para hacer valer sus derechos y demostrar el uso de la marca FRUTADEX (ver folios

101 y 104 del expediente de origen).

Considera este Tribunal que los agravios del apelante se dirigen a la denegatoria de la declaración de notoriedad que el promovente alegó desde su escrito inicial, a favor de la marca FRUTADEX, en clase 5, propiedad de su representada INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, pues en su escrito inicial manifestó: “La marca de mi poderdante es “notoria” goza de amplia difusión, se fábrica desde hace veinticinco años y está inscrita a nivel internacional” (ver folio 4 del expediente principal).

Aunado a lo anterior, en el escrito por medio del cual el apelante contesta la audiencia conferida por este Tribunal, manifiesta:

Entonces se debe reiterar que el presente proceso se presentó como DEFENSA ante el rechazo del Registro de la inscripción de la marca FRUTADEX en clase 32; y que en modo alguno la “notoriedad” de la marca de MALICK S.A. ha sido declarada, ni alegada en este proceso. Más bien ha quedado demostrado que la marca utilizada y conocida a nivel nacional e internacional es la marca FRUTADEX, la de mi representada. (Ver folios 14 y 15 del legajo de apelación)

Por su parte, la pretensión de cancelar tal signo marcario, propiedad de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA fue acogida por el Registro de origen y el promovente podrá continuar con su trámite de inscripción, si otro motivo no lo impide.

Consecuencia de lo anterior, se determina que existe una grave confusión de conceptos en los escritos presentados por el apelante, porque como se analizará, la demostración del uso de la marca es disímil a la declaración de notoriedad de un signo marcario.

En relación con el uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en lo que interesa expresamente manifiesta:

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 a 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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, 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 (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el 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 la ley de cita, 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 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 [...]

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 ibidem, 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 han realizado.

Con fundamento en lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la cancelación de la marca FRUTADEX en la clase 32 internacional, registro 103297, propiedad de MALICK SOCIEDAD ANÓNIMA, de tal manera que no se requiere un mayor ahondamiento sobre esta pretensión que ya fue concedida al promovente por ese Registro.

Apuntando nuevamente en cuanto a la confusión acerca de la diferencia que existe entre la “comprobación del uso real y efectivo” de una marca y la “declaratoria de notoriedad” de una marca, conviene mencionar que sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, la doctrina ha señalado:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen [...] la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados [...] Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. (Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. (7ª Ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 393)

En este orden de ideas, los criterios, razonamientos y elementos probatorios para comprobar el uso de un signo marcario son diferentes a los utilizados para determinar el reconocimiento de la notoriedad de una marca; para establecer la notoriedad de un signo marcario debe atenderse fielmente, lo estipulado por el artículo 45 de la Ley de Marcas:

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.

Debido a lo anterior, este Tribunal determina que los elementos probatorios aportados en este procedimiento no se ajustan a lo preceptuado por el artículo 45 citado, pues para declarar la notoriedad de una marca es necesario presentar otro tipo y volumen de pruebas, las cuales, entre muchas otras, podrían ser: encuestas y estudios de mercado autorizadas por un profesional en el ramo y que demuestren no solo la preferencia de los consumidores y de los distribuidores en la marca analizada, sino también los años en que se ha mantenido la preferencia de esa marca, su uso constante de parte de los consumidores y distribuidores; certificaciones del volumen de ventas; estudios de mercadeo que certifiquen el volumen de difusión, publicidad y promoción que la marca ha invertido en medios masivos de comunicación, prensa, televisión, redes sociales, etc.; elementos probatorios que distan mucho de los aportados por el promovente en esta causa para comprobar la notoriedad alegada (ver los hechos probados de esta resolución).

Distinto es el caso de la demostración del uso de una marca, la cual se puede comprobar por medio de facturaciones, ventas, promociones, publicidad y otros elementos, en el mercado nacional o internacional de determinado producto o servicio asociado a la marca; empero la notoriedad y la protección que la ley otorga a las marcas que alcanzan este reconocimiento, amerita comprobar fehacientemente cómo ese signo marcario es percibido en un mercado

determinado; debe demostrarse la preferencia de esa marca de parte de consumidores y distribuidores sobre otros productos de la misma especie o clase; además de determinar la imagen que los consumidores y distribuidores poseen acerca del signo marcario.

Por todo lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Gassan Nasralah Martínez, en calidad de representante y apoderado de **INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:02 horas del 10 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 el señor Gassan Nasralah Martínez, en calidad de representante y apoderado de INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:02 horas del 10 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: 31/10/2022 03:59 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 08:01 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 10:22 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 04:00 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 06:38 PM

Guadalupe Ortiz Mora

dgc/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49