

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0548-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LA  
MARCA



CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-149289 / 2006-3244 / 178507

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0055-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 3-101-153905, con domicilio en Heredia, Mercedes Norte, del Automercado 500 metros al norte y 400 metros al oeste, oficinas centrales de Café Britt Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:16:46 horas del 10 de octubre de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado José Pablo Arce Piñar, cédula de identidad 1-1116-0942, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa RAINIER TRADING FOOD, S.A., cédula jurídica

3-101-788088, con domicilio en bodega El Almendro número 7, de Construplaza 20 metros norte, solicitó la cancelación por falta de uso del registro 178507,



correspondiente a la marca de comercio , que distingue en clase 30 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo; propiedad de la empresa CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., porque nunca se ha usado la marca y en el mercado costarricense no se conoce ningún producto que contenga el signo JAMBO, y así poder realizar la inscripción de su marca JAMBO TRADING (diseño).

El Registro de la Propiedad Intelectual le da traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., con el fin de que proceda a manifestarse respecto a esta y demuestre su mejor derecho.

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2022, la abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicita prórroga para contestar el pedido de la cancelación y presentar documentos. No obstante, mediante auto de las 11:57:51 del 10 de octubre de 2022, el Registro rechaza la solicitud de prórroga por cuanto no es justificada, de conformidad con lo que dispone el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública y la Directriz DRPI-0002-2022.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación, porque considera que no queda demostrado el uso real y efectivo en los términos del artículo 40 y dentro de los plazos del artículo 39, ambos de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Arias Chacón lo apeló y argumenta:

1. El criterio del Registro para aceptar la cancelación es incorrecto, y al no aceptar la prórroga solicitada por su representada para demostrar el uso se le restringe su derecho de defensa, más cuando se debe recolectar la información y la documentación para demostrar el uso.
2. La compañía de su representada es un miembro del grupo económico BRITT. El grupo económico BRITT es propietario y opera una serie de negocios, los cuales se dedican, entre otros, a comercialización de alimentos.



3. Por medio del distintivo  se protegen una serie de productos alimenticios, donde se destacan distintos tipos de salsas. Entre estas salsas están los tipos de "chile", tipo "chutney", dulces y sazonadores. Estos productos han sido comercializados en nuestro mercado, por ende, el uso de la marca ha existido. Dado que esta marca se encuentra en uso, no procede la aplicación de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita la marca de comercio , registro 178507, para distinguir en clase 30 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, inscrita el 8 de agosto de

2008 y vigente hasta el 8 de agosto de 2028, a nombre de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A. (folios 4 a 6 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho no probado el uso real y efectivo, en la cantidad y modo que corresponde al mercado



costarricense, de la marca **Jambo** respecto de los productos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias o hielo.

**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.** 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:

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.

[...]

Un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio en el mercado penetra y permanece en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular está obligado 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 del signo.

Las marcas, al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o 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.

Observa este Tribunal que en el expediente no consta prueba por medio de la cual CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., titular de la marca a cancelar, lograra demostrar que ha venido usando, de forma real y efectiva y en territorio nacional, los productos para los que está registrada, sea café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y / o hielo.

Si bien la apelante manifiesta que sus productos se han venido comercializando en el mercado, también es cierto que, con la mera presentación de imágenes de salsas marcadas, como se observa a folios 21 y 22 del legajo digital de apelación, no se demuestra que se hayan comercializado, la impresión de etiquetas y acondicionamiento de muestras son actos preparatorios previos a la entrada al mercado, pero no se aportan otras probanzas que indiquen claramente que esas salsas, y el resto de los productos para los cuales la marca fue registrada, pueden ser adquiridos en el comercio. No hay pruebas que indiquen que la marca ha sido utilizada en el comercio, para los productos para los cuales fue registrada, entre el 22 de febrero de 2018 y el 22 de febrero de 2022, fecha en que fue interpuesta la solicitud, artículo 39 de la Ley de Marcas.

Respecto al agravio planteado sobre que el criterio del Registro para aceptar la cancelación es incorrecto, y que al no aceptar la prórroga solicitada para recopilar información y documentación para demostrar el uso se le restringe su derecho de defensa, no lleva razón la apelante en su alegato, es importante recordar a la recurrente que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 11:57:51 horas del 10 de octubre de 2022, denegó la prórroga solicitada el 9 de mayo de 2022, con fundamento en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública y la Directriz DRPI-0002-2022, del 20 de abril de 2022.

La directriz emitida por el Registro, basada en el ordinal 258 de la Ley General de la Administración Pública, señala que los motivos que justifican la prórroga deben de acreditarse dentro del expediente, de lo contrario resultaría improcedente su otorgamiento, para concederla debe verificarse que con dicha gestión no se vaya a causar una lesión de intereses o derechos de una contraparte, por ello las prórrogas no pueden ser concedidas indiscriminadamente y sin límite alguno, pues podrían

ser una forma de dilatar el procedimiento, afectando al principio de celeridad que rige el procedimiento administrativo, siendo este criterio un límite adicional para la concesión de prórrogas.

Si bien considera este Tribunal que las razones dadas en el escrito de solicitud de la prórroga permitían otorgarla, tampoco la parte ha quedado en indefensión, ya que el procedimiento de apelación permite la aportación de pruebas, artículo 32 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (decreto ejecutivo 43747 MJP), lo cual tampoco fue realizado, y queda claro que la marca no está en uso en el comercio en Costa Rica.

Sobre el alegato referido a que la compañía de su representada es un miembro del grupo económico BRITT, es importante recordar a la recurrente que, para demostrar



el uso efectivo y real de la marca , es necesario presentar pruebas directas que sin lugar a duda dejen claro que con el signo se están marcando los productos del listado según se registró, y la comercialización de productos con otras marcas, aunque sea realizada por la misma empresa, no sirve para evitar la cancelación por no uso.

#### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representando a CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:16:46 horas del 10 de octubre de 2022, la que en este acto se confirma, para que se cancele por falta de



uso la marca de comercio **Jambo**, registro 178507. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/04/2023 02:33 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/04/2023 02:29 PM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/04/2023 02:18 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/04/2023 02:20 PM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/04/2023 03:30 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA