
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0069-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA
MARCA “FARMER’S CROP (diseño)”**

**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM,
LIMITADA, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE ORIGEN 2003-54-2/147930, 142555 y 142554)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0158-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Álvaro Max Jiménez Odio, cédula de identidad 1-0679-0538, administrador de empresas, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-139144, con domicilio social en San José, Pavas, 800 metros oeste de DEMASA, Antiguas Instalaciones de SC JOHNSON, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:06:00 horas del 16 de agosto de 2022

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 11/0002-147930 del 10 de enero de 2022, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía CROP´S NV, interpuso ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO contra las marcas denominadas: “FARMER´S CROP (diseño)” registro 142555, en clase 29 internacional, con fecha de vencimiento 12 de noviembre de 2023; y la marca “FARMER´S CROP (diseño)” registro 142554, en clase 30 internacional, con una vigencia hasta al 12 de noviembre de 2023. Lo anterior, en virtud de que su representada tiene el legítimo y real interés de utilizar las marcas CROP´S (diseño) para las clases 29 y 30 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:26:31 horas del 17 de enero de 2022, realiza el traslado al titular de las marcas inscritas COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LTD., para que se apersona y manifieste lo que tenga a bien indicar.

Mediante documento adicional 21/2022-005339 del 08 de abril de 2022, el señor Álvaro Max Jiménez Odio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LTD., se apersona y expone sus argumentos de defensa, señalando que su representada desde el año 2003 ha utilizado sus marcas para fabricar y comercializar los productos protegidos dentro de las clases 29 y 30 a lo largo del territorio costarricense. Adicionalmente, los productos de su mandante también pueden ser adquiridos desde cualquier lugar del mundo mediante plataformas

digitales. Se adjunta prueba de uso. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 8:06:00 horas del 16 de agosto de 2022, determinó declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “FARMER’S CROP (diseño)” registros 142554 y 142555 propiedad de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LTD., al no haberse demostrado o acreditado el uso real y efectivo de la marca dentro del comercio en los términos del artículo 39 y 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el señor Álvaro Max Jiménez Odio en representación de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LTD., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expuso sus argumentos de defensa. El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:29:08 horas del 15 de diciembre de 2022, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación. Dentro de los agravios expuestos están los siguientes:

1. Si bien la Ley de marcas, define el uso de una marca en su artículo 40, esta no define la manera en que los titulares de las marcas están obligados a probar ese uso.
2. El Registro, al analizar la prueba, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto al exigir otro tipo de material probatorio que el ordenamiento jurídico no exige. El Registro insiste en que su representada presente facturas y documentación contable para probar el uso de la marca, pero dicho requerimiento no es exigido por ley.
3. Su representada cumple con este requisito al venir comercializando desde años atrás sus productos en las cadenas más grandes de supermercados

como lo son Automercado y Corporación de Supermercados Unidos (Walmart y Más x Menos), compañías que cuentan con múltiples plataformas digitales para la comercialización de dichos productos. Además, su representada logró probar que sus productos se comercializaban en uno de los restaurantes de comida típica más alusivos de nuestro país, como lo es La Casa de Doña Lela, desde el año 2020. El uso se comprueba de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley de marcas.

4. La compañía Nueces Industriales empaca y comercializa: almendras naturales, almendras rebanadas, nueces, arándanos, piñones, albaricoques, macadamias, entre otros, de la marca FARMER'S CROP desde el año 2019.
5. Solicita se realice un análisis integral de la prueba, con el fin de garantizar la protección de las marcas FARMER'S CROP propiedad de su representada, quien ha venido utilizando en territorio costarricense las marcas de buena fe para comercializar sus productos desde hace muchos años.
6. Adjunta, como prueba adicional diversas facturas de venta donde se evidencia la comercialización de los productos FARMER'S CROP a varios establecimientos. Dichas facturas prueban que su representada comercializó los productos FARMER'S CROP de acuerdo con los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico.
7. En consecuencia, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se archive el proceso de cancelación correspondiente con el fin de proteger los derechos marcarios adquiridos de buena fe por su representada.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal de alzada, se apersona el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía CROP'S NV, quien solicita se confirme la resolución final y se ordene la cancelación por falta de uso de las marcas FARMER'S CROP (diseño), registro 142554 en clase 30 y FARMER'S CROP (diseño), registro 142555, en clase

29 propiedad de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, que la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, es titular de las siguientes marcas:



a) **Marca de comercio** registro **142554**, en clase 30 internacional, que protege: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo. Inscrita el 12 de noviembre de 2003 y vigencia al 12 de noviembre de 2023 (folio 13 a 15 del expediente principal).



b) **Marca de comercio** registro **142555**, en clase 29 internacional, que protege: extractos de carne, frutas, semillas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos y productos enlatados. Inscrita el 12 de noviembre de 2003 y vigencia al 12 de noviembre de 2023 (folios 16 a 18 del expediente principal)

2. Que la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, logró comprobar el uso de la marca de la cual es titular para los siguientes productos: frutas y semillas en conserva, secas y cocidas.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, no logró comprobar el uso de los productos protegidos en la clase 30 internacional, como tampoco la totalidad de los productos protegidos por la clase 29 referida, con excepción de frutas y semillas en conserva, secas y cocidas.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Antes de entrar a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de origen y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas, lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la capacidad de demostrar mediante prueba idónea que su marca se ha usado en el comercio (voto 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete). Los medios de prueba son tan amplios como la normativa en general ha indicado, desde facturas, estudios de comercialización, páginas de internet, en fin, todo aquello que cumpla con los requisitos establecidos para ser tomada como prueba idónea dentro del proceso.

Indicado lo anterior, se entra 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 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 servicios una vez inmerso en la corriente mercantil 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.

Ahora bien, ¿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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

Aunado a ello, también podrían ser considerados, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de un signo distintivo.

Para el caso que nos ocupa y tomando en consideración lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de rito, puede observarse a folio 1 del expediente principal, que la interposición de la acción de cancelación por falta de uso fue instada por el representante de la empresa CROP´S NV el 10 de enero de 2022, por lo que, corresponde a la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, demostrar el uso de la marca dentro del periodo de tiempo establecido en el numeral citado, sea dentro de los cinco años previos al pedido de cancelación, de tal forma que si fue pedida el 10 de enero de 2022, los cinco años previos serían desde el 10 de enero de 2017.

Conforme lo expuesto, seguidamente este Tribunal, procederá a realizar el análisis de la prueba aportada por parte de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, a efectos de acreditar el uso de su marca



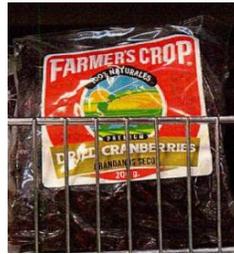
en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional de Niza, que se detalla de la siguiente manera:

De la prueba adjunta e identificada como “**Anexo I a 3** del expediente principal”, encontramos: copias de fotografías debidamente certificadas sobre los productos



comercializados bajo la marca en la cadena de supermercados WALMART, ubicados en SAN JOSÉ, CURRIDABAT, AYARCO NORTE; como en la cadena de supermercados de AUTO MERCADO, ubicados en SAN JOSÉ, GRANADILLA, GUAYABOS, y en la cadena de supermercados MAS X MENOS, ubicados en SAN JOSÉ, GRANADILLA, GUAYABOS. Impresiones fotográficas por medio del cual se logra acreditar que la marca discutida, se está comercializando en diferentes cadenas de supermercados en la provincia de San José.





También de la prueba visible de folio 40 al 42 del expediente principal, se evidencia que el representante de **Corporación de Supermercados Unidos**, cédula jurídica 3-102-007223 (Walmart, Mas x Menos, Palí y Maxi Bodega), mediante carta del **6 de abril de 2022**, manifiesta que su representada al día de hoy ejerce actividad comercial con la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, con relación a los productos: **nueces, almendras naturales y almendras rebanadas**, actividad que se ha mantenido desde hace **seis años**. Asimismo, la compañía **Nueces industriales S.A.**, cédula jurídica 3-101-034159, manifiesta mediante escrito del **7 de abril de 2022**, que su representada mantiene relación comercial con la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, siendo su representada la encargada de manufacturar (**empaca y comercializa**) dentro del mercado, los siguientes productos: **nueces, almendras naturales y almendras rebanadas**, desde el **año 2019**. Igualmente, mediante escrito del **7 de abril de 2022**, suscrito por Jaime Murillo Herrera, en su condición de representante de la empresa **LA CASA DE DOÑA LELA S.A.**, cédula jurídica 3-101-230421, ubicado en Santo Domingo de Heredia, manifiesta que su representada comercializa los productos de **pastelería, nueces y frutas**, desde el **año 2020**. Los documentos adjuntos se encuentran debidamente certificados por el notario público Luis Ricardo Garino Granados.

Con estos antecedentes se logra determinar la actividad comercial realizada entre las partes y su correspondiente continuidad en el tráfico mercantil ejercido dentro del territorio costarricense desde el año 2016, hasta la fecha.

Aunado a ello, de folio 44 al 51 del expediente principal, también se encuentra información sobre actividad de mercadeo realizado en la página web de las cadenas de supermercados MAS X MENOS, WALMART, AUTO MERCADO, respecto de la



comercialización de los productos bajo la marca inscrita  propiedad de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, con relación a los siguientes productos: “almendra entera natural; nueces en mitades y cuartos; y almendras en tajadas”, actividad que se ejerce bajo la modalidad de compra en línea, que hoy día favorece a los consumidores el poder adquirir productos de abarrotes por medio de esas plataformas digitales.

Asimismo, dentro del legajo digital de apelación la compañía titular incorpora facturas de ventas realizadas a las empresas **GESSA (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN), SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS JMF GUANACASTE, AUTO MERCADO S.A., (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN), INV CESPEDES MONESTEL S.A., (SUPER CRISTHIAN # 4), SUPER CRISTIAN COMERCIAL SC S.A., (SUPER CRISTIAN), MAURICIO UREÑA SOLIS, SUPER CADENA SAN CARLEÑA DEL NORTE S.A., (SU CASA), 3-101-588834 (SUPER NEGRO), SUPER UNO DEL ESTE S.A., LA GALLINITA FELIZ DE CORONADO S.A.**, en diferentes partes o zonas del país y dentro del cual se evidencia la comercialización de los siguientes productos: **nueces, almendras enteras y en tajadas (piñones), pasas, albaricoques secos, dátiles sin semilla, arándanos**

rojos. Actividad comercial que según los documentos adjuntos se ejerce desde el 2018, y en conjunto con los demás antecedentes su continuidad hasta el día de hoy.

Del estudio elaborado por este Tribunal, se colige que la compañía titular de las marcas discutidas ha realizado actos de comercio dentro del territorio nacional, conforme a los parámetros establecidos en el numeral 39 de la Ley de marcas, no encontrando esta autoridad motivo alguno para cancelar la marca cuestionada en sede administrativa registral, por lo menos para todos los productos que se protegen. El elemento probatorio aportado en esta instancia, proporciona a este órgano de alzada, indicios claros y sustanciales de la incidencia de la marca



y los productos que se protegen y comercializan bajo la clase 29 internacional, y en específico con relación a: “nueces, almendras enteras y en tajadas (piñones), pasas, albaricoques secos, dátiles sin semilla, arándanos rojos”, dentro del mercado nacional, los cuales se ubican dentro de la citada clase 29 como “frutas y semillas en conserva secas y cocidas” siendo procedente su protección por parte de la administración registral y contestes en relación con el último párrafo del citado artículo 39, que permite la cancelación de aquellos productos o servicios de los cuales la marca no se ha usado.

Este Tribunal, no puede desmerecer los esfuerzos realizados por la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, para fortalecer su derecho dentro del territorio costarricense, por lo que, la prueba aportada constituyen aspectos que sí influyen o se encuentran estrechamente relacionados con la actividad comercial de la marca de la cual se pretende su cancelación y que se ha venido usando por lo menos en los productos indicados desde el año 2016 y su continuidad en el tráfico mercantil, por medio de las cadenas

de supermercado anteriormente citadas hasta el día de hoy, y su potencial posicionamiento en el mercado costarricense, por lo que, bajo ese panorama se logra acreditar el uso real y efectivo de la marca bajo toda una estructura de mercadeo, ventas y publicidad que fueron acreditados dentro de los periodos de referencia ante esta instancia administrativa para la clase 29 internacional.

Dicho lo anterior, la protección continúa para la clase 29 internacional limitada a proteger únicamente: **“frutas y semillas en conserva, secas y cocidas”**. Con relación a la clase 30 internacional, se mantiene el criterio de cancelación al no haberse acreditado la comercialización de los productos que se protegen en esa clase.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal acoge parcialmente el recurso de apelación presentado por el señor Álvaro Max Jiménez Odio, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:06:00 horas del 16 de agosto de 2022, la cual en este acto se revoca parcialmente. En consecuencia, se deniegue la acción de cancelación por falta de



uso contra de la marca en la clase 29 internacional, interpuesta por la compañía CROP'S NV, pero limitando la protección de los productos a los siguientes: frutas y semillas en conserva, secas y cocidas. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Max Jiménez Odio, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS COMPROIM, LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:06:00 horas del 16 de agosto de 2022, la cual en este acto se revoca parcialmente. En



consecuencia, se deniegue la cancelación de la marca en la clase 29 internacional, interpuesta por la compañía CROP´S NV, pero limitando la protección de los productos protegidos a los siguientes: frutas y semillas en conserva, secas y cocidas. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55