

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0123-TRA-PI

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

GASEOSAS LUX S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2013-8133,
registro 246373)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0311-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, portador de la cédula de identidad 1-0434-0595, en calidad de apoderado de **GASEOSAS LUX S.A.S.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en calle 52 No. 47-42, piso 32, Medellín, Antioquia, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:55 horas del 3 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con memorial recibido el 13 de octubre de 2021, María del Milagro Chaves Desanti, abogada, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de **INGENIO TABOGA S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**HIT**” registro 246373, que protege y distingue en clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras

bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar, propiedad de **GASEOSAS LUX S.A.S.**

Mediante resolución de las 11:05:55 horas del 3 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **GASEOSAS LUX S.A.S.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó:

1. Su representada trató de introducir en Costa Rica los productos marca HIT a través de su distribuidor CIAMESA S.A., topándose con la pandemia del Covid 19 lo que retardó las relaciones interpersonales y contractuales e impidió su incursión en el mercado.
2. Motivos de fuerza mayor impidieron el uso efectivo de la marca HIT en Costa Rica. Esta circunstancia exterior, imprevisible o inevitable que afecta el cumplimiento de las obligaciones no puede hacerse a un lado cuando medió un hecho tan contundente y afectante como la pandemia.
3. Consta en el expediente una declaración jurada emitida por el señor Manrique Constenla Umaña, representante legal de la compañía costarricense CIAMESA S.A., distribuidora en Costa Rica de su representada, que demuestra el intento de introducir en Costa Rica los productos con la marca HIT, gestión que se vio obstaculizada por los efectos de la pandemia por el Covid 19.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita, a nombre de la empresa **GASEOSAS LUX S.A.S.**, la marca “HIT” registro

246373, que protege y distingue en clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar, inscrita el 8 de setiembre de 2015 y vigente hasta el 8 de setiembre de 2025 (folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal determina que no se logró demostrar el uso real y efectivo de la marca “HIT” registro 246373, por parte de su titular GASEOSAS LUX S.A.S.

CUARTO. CONTROL DE LEGADIDAD. 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. El artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en lo que interesa, expresamente indica:

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 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 este.

Tal como se infiere de los numerales del 39 al 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.

[...]

En este mismo sentido, 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. 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se señaló en el Voto 333-2007 dictado por este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros: las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma se pueden mencionar, entre otros medios: los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, la fijación de 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 una marca de producto.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca “**HIT**” registro 246373, fue presentada el **13 de octubre de 2021**, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (13 de julio de 2021), como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca “**HIT**” en clase 32, registro 246373 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba aportada para determinar el uso de la marca en litigio consiste en dos

facturas que constan en los folios 40 a 46 del legajo de apelación, emitidas por la empresa **POSTOBON S.A.**, fechadas 24/1/2022 y 6/1/2021 y dos listas de empaque que corresponde a las facturas indicadas y emitidas en las mismas fechas señaladas. En estos documentos se mencionan algunos productos de la marca “**HIT**”, pero solo una de las facturas tiene fecha anterior a la presentación de la acción de cancelación por falta de uso, por lo que no genera datos fehacientes para demostrar el uso de la marca en Costa Rica; además, en ella se indica que se trata de muestras sin valor comercial, tal como lo hace ver el representante de la empresa accionante.

En los folios 48 a 58 constan imágenes de productos con la marca “**HIT**”, pero son meramente informativas, pues de ellas no se puede extraer información alguna del uso del signo tal y como lo demanda la legislación.

A las anteriores pruebas se suma la declaración jurada visible a folio 36 del legajo de apelación que da fe de la relación comercial entre las empresas **POSTOBON S.A.** y **GASEOSAS LUX S.A.S.**; no obstante, este documento no es prueba válida para demostrar el uso de la marca.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca “**HIT**” registro 246373 por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 32 que distingue, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 32 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación; las facturas y la publicidad son insuficientes, no se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

Las facturas evidencian pocas ventas hacia la empresa distribuidora de los productos en Costa Rica, pero no demuestran ventas al consumidor nacional; por lo que no se observa una estabilidad en el uso para el mercado de bebidas. No se logra demostrar la presencia en el mercado costarricense en la cantidad y modo que normalmente corresponde a los productos que distingue la marca “**HIT**”.

La prueba aportada no demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos no han sido puestos en el comercio en una forma proporcional a lo que demuestra el mercado.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Francisco José Guzmán Ortiz, en calidad de apoderado de **GASEOSAS LUX S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:55 horas del 3 de noviembre de 2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto **por Francisco José Guzmán Ortiz**, apoderado de **GASEOSAS LUX S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:55 horas del 3 de noviembre 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 02/10/2023 12:21 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:47 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 02:42 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:21 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:00 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49