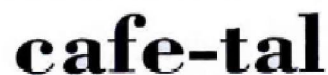

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0282-TRA-PI

**CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA
MARCA**



cafe-tal

GRUPO CAFEGAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2006-8312)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0390-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Gallegos Steinvorth, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0956-0091, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFEGAL S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-238941, sociedad organizada y conformada acorde a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Paseo Colón, calle treinta y cuatro, número tres mil doscientos sesenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:07 del 31 de marzo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de agosto de 2022, la licenciada Carolina Gallegos Steinvorth, de calidades indicadas, apoderada especial de la sociedad GRUPO CAFEGAL S.A., solicita la cancelación por falta de uso de la marca "**Café-tal**", registro número 167422, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: café. Inscrita el 16 de mayo de 2007, vencimiento 16 de mayo de 2027, inscrita a nombre de la empresa **Distribuidora Café Montaña S.A.**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:50 del 2 de setiembre de 2022, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto. En escrito presentado el 7 de octubre de 2022, el apoderado especial de la compañía **Distribuidora Café Montaña S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:17:07 del 31 de marzo de 2023, resolvió declarar sin lugar, la solicitud de cancelación del registro 167422, de la marca "**Café-tal**", al tener como acreditado el uso real y efectivo de la marca en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: café, propiedad de **Distribuidora Café Montaña S.A.**

Inconforme con la decisión, la apoderada de la empresa **GRUPO CAFEGAL S.A.**, presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. No existe en el mercado nacional ningún producto bajo la marca café-tal, entre las cadenas de supermercados que se investigó se encuentran Auto Mercado, Walmart, Perimercados y Megasuper.

-
2. Si bien el registro de la marca CAFÉ-TAL se encuentra inscrita desde el 16 de mayo de 2007 esta no se había utilizado. Distribuidora Café Montaña S.A. presenta pruebas indicando que se encuentra en uso desde el 2022, iniciando sus supuestos indicios de comercialización con el registro sanitario que fue inscrito en abril de 2022. Esa prueba no es válida porque si bien es cierto el producto es registrado como café tostado y molido Torrefacto la marca registrada es café-tal.
 3. Con relación a las fotografías aportadas no es cierto que la marca se comercializa en los 15 establecimientos comerciales de Pequeño Mundo. Al visitar la mayoría de los establecimientos, la marca se encuentra solamente en Guachipelín, Curridabat y Moravia. Por lo tanto, las fotos de las góndolas no corresponden a pruebas fehacientes ya que dichas fotografías podrían ser solo de los 3 establecimientos en que se introduce la venta reciente de esa marca.
 4. En cuanto al café empacado con una etiqueta que indique que la marca es CAFÉ-TAL no es indicativo que la marca se esté comercializando desde antes de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca.
 5. Sobre las facturas de emisión de etiquetas no son prueba válida porque no pueden demostrar que el producto se esté comercializando y menos antes de los 3 meses de presentada la solicitud de cancelación por falta de uso.
 6. En cuanto a las órdenes de compra no es prueba válida por estar incompleta, ser incongruente e induce a confusión.
 7. De las fotografías se evidencia que en la referencia del precio del producto no hay ningún precio que diga CAFÉ-TAL, sino que indican Café Don Manuel, Café amigo, Café mi café y café Torrefacto.
 8. El café se está comercializando en 3 establecimientos de Pequeño Mundo del país. Sin embargo, no es prueba válida de que esta marca se está comercializando desde los 3 meses anteriores a la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por mi representada.
-

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probado el siguiente hecho relevante para la resolución del presente asunto:

1. Se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual la marca "**Café-**

tal" 

registro número 167422, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: café. Inscrita el 16 de mayo de 2007, vencimiento 16 de mayo 2027, inscrita a nombre de la empresa **Distribuidora Café Montaña S.A.** (Visible a folio 59 del expediente principal)

2. Se demostró el uso real y efectivo de la marca de fábrica "**Café-tal**", registro número 167422, clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger: "café", inscrita a nombre de **Distribuidora Café Montaña S.A.**

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, dictado a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular

de la marca, en este caso, **Distribuidora Café Montaña S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

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 dispone en lo que interesa:

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. (...)

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca

Con respecto a lo indicado, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo 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 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 que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. Las marcas al ser puestas 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 cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar 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 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 cancelación por no uso es reflejar, del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado, a través del voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **Grupo Cafegal S.A.**, el 22 de agosto de 2022, por lo que la prueba aportada por la sociedad **Distribuidora Café Montaña S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: "**Café-tal**", registro número 167422, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger:

café, deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento y en análisis de la prueba constante en autos remitida por parte del titular marcario, (folios 21 al 58 del expediente principal), consta certificación notarial sobre lo siguiente:

1. Folios 21 a 23. Prueba 1 Certificado de registro de alimentos del Ministerio de Salud, marca Café-Tal, certificado número AS-CR-22-03196. Aprobado el 08/04/2022.
2. Folio 24 al 27. Prueba No. 2. Prueba fotográfica, obtenida directamente de las góndolas de varios de los puntos de venta que tiene en el país Pequeño Mundo, propiedad de Alpemusa S.A., el café CAFÉ-TAL se vende en dichos locales comerciales a nivel nacional, en sus 15 locales ubicados en diferentes puntos del país.
3. Folio 28 al 33. Prueba No. 3. Fotografía del producto debidamente etiquetado y empacado, fotografías de las etiquetas de la marca que se colocan en cada empaque, fotografía de una caja donde se embala el producto bajo la marca CAFÉ-TAL se produce en las instalaciones de su representada, se empaca con su marca registrada y se embala en cajas debidamente identificadas con la marca para distribución al mercado nacional.
4. Folio 34 al 38. Prueba No. 4. Se aportan facturas de compras de etiquetas de los meses de julio y setiembre del 2022 que acreditan la compra de etiquetas de la marca CAFÉ-TAL a la empresa Etiquetas y Empaques M y L S.A.

Además, presenta las siguientes facturas originales:

1. Folio 40: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 7,259,999.99 colones, fecha de emisión 7 de enero de 2022.
2. Folio 42: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 9,679,032.00 colones, fecha de emisión 28 de febrero de 2022.
3. Folio 44: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 11,292,190.00 colones, fecha de emisión 8 de abril de 2022.
4. Folio 46: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 6,323,626.40 colones, fecha de emisión 27 de mayo de 2022.
5. Folio 48: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 8.065.850,00 colones, fecha de emisión 14 de junio de 2022.
6. Folio 50: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 3.226.340,00 colones, fecha de emisión 28 de junio de 2022.
7. Folio 52: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 3.226.344,00 colones, fecha de emisión 12 de julio de 2022.
8. Folio 54: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 1.613.172,00 colones, fecha de emisión 22 de julio de 2022.
9. Folio 56: Distribuidora Café de Montaña, venta de café, a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 8.517.537,59 colones, fecha de emisión 12 de setiembre de 2022.

En el legajo digital de apelación de este Tribunal, constan las siguientes facturas aportadas por el titular marcario:

1. Folio 19: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,047,168.00 colones, fecha de emisión 21 de enero de 2021.
2. Folio 20: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,047,168.00 colones, fecha de emisión 16 de febrero de 2021.
3. Folio 21: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,047,168.00 colones, fecha de emisión 15 de marzo de 2021.
4. Folio 22: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,047,168.00 colones, fecha de emisión 14 de abril de 2021.
5. Folio 23: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,047,168.00 colones, fecha de emisión 5 de mayo de 2021.
6. Folio 24: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 1,152,000.00 colones, fecha de emisión 8 de junio de 2021.
7. Folio 25: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 3,455,999.99 colones, fecha de emisión 14 de julio de 2021.
8. Folio 26: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 2,400,000.00 colones, fecha de emisión 25 de agosto de 2021.

9. Folio 27: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido por un monto de 5,999,400.00 colones, fecha de emisión 20 de setiembre de 2021.
10. Folio 28: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 5,280,000.01 colones, fecha de emisión 13 de octubre de 2021.
11. Folio 29: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 5,280,000.01 colones, fecha de emisión 16 de noviembre de 2021.
12. Folio 30: Distribuidora Café de Montaña, venta de café a ALPEMUSA S.A., marca “Café-tal” molido, por un monto de 4,355,999.99 colones, fecha de emisión 10 de diciembre de 2021.
13. Folios 32 al 37: fotografías certificadas del producto en Pequeño Mundo, en los puntos de venta San Pedro, Curridabat, Los Lagos de Heredia, San Rafael de Escazú, La Lima de Cartago, San Diego de Tres Ríos, San Joaquín de Flores, Alajuela, San Vicente de Moravia y Liberia.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del

cafe-tal

signo marcario , consta a folios 21 al 23 certificado de registro de alimentos extendido por el Ministerio de Salud, referente a la marca Café-tal, aprobado el día 08 de abril de 2022. Se presentan abundantes facturas, citadas anteriormente, presentadas tanto en primera instancia, como en esta, que cumplen con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para demostrar el uso de una marca; cabe indicar que los montos de cada una de ellas, son montos significativos que demuestran que la marca está en uso en la cantidad y el modo que corresponde para la naturaleza del producto, modalidad que se comercializa y dimensión del mercado, además se aportan pruebas fotográficas certificadas

notarialmente que demuestran que el producto con la marca

cafe-tal

se exhibe en diferentes locales comerciales.

Aunado a la comprobación de las ventas por medio de las facturas, de la exposición de los productos al público consumidor en diferentes locales comerciales, del certificado de registro de alimentos, se aportan facturas de compras de etiquetas de los meses de julio a setiembre de 2022 (folios 34 al 38 del expediente principal), que demuestra la actividad comercial que realiza la empresa en torno a su marca, con esa prueba se demuestra la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. La prueba indicada, comprueba la utilización del signo en el comercio teniéndose por acreditado un uso real y efectivo, en el comercio conforme lo estipula la Ley de marcas y otros signos distintivos, tal y como fue considerado por el Registro de primera instancia, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Gallegos Steinvorth, de calidades indicadas apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFEGAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:07 del 31 de marzo de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas **se declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Gallegos Steinvorth, de

calidades indicadas apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFEGAL S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:07 del 31 de marzo de 2023, la cual **se confirma**. 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 el artículo 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: 07/11/2023 09:06 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:48 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2023 02:49 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2023 05:08 PM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:14 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/CMCH/CVJ/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49