



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA
MARCA



ACAVA LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2002-7788, registro 141867)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0495-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas treinta y seis minutos del quince de diciembre de dos
mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el
abogado AARÓN MONTERO SEQUEIRA, cédula de identidad 1-
0434-0595, en calidad de apoderado especial de ACAVA LIMITED,
una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de
Malta, con domicilio en 167, Merchants Street Valleta VLT 1174, contra
la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
09:03:55 horas del 10 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el
20 de abril de 2023, ALVARO ENRIQUE DENGÓ SOLERA, abogado,



cédula de identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa HACK LTD., constituida y organizada bajo las leyes de Malta, con domicilio en 86 Merchants Street Valleta, VLT



1177, Malta, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca registro 141867, que distingue en clase 32 cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de ACAVA LIMITED.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa ACAVA LIMITED interpuso recurso de apelación en su contra, e indicó:



La marca **KOLA REAL** se ha venido utilizando en el tiempo, y se ha publicitado y comercializado en Costa Rica y mercadeado en toda Centroamérica y Suramérica, especialmente en Perú.

Cita una lista de establecimientos donde indica que se vende el producto en Costa Rica, y presenta imágenes dentro del escrito de agravios.

Indica que se ingresaron solicitudes de inscripción nuevas a nombre de su mandante.

Actualmente se está llevando a cabo una transferencia de las marcas de la solicitante ACAVA LIMITED a favor de GRUPO EMBOTELLADOR



ATIC, S.A., que han sido empresas de un mismo grupo de interés económico junto con AJEMAYA S.A y AJECEN DEL SUR.

Adjunta dos facturas de venta de noviembre de 2023.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la



empresa ACAVA LIMITED la marca de fábrica , registro 141867, distingue en clase 32 cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, inscrita el 06 de octubre de 2003 y está vigente hasta el 06 de octubre de 2033 (folio 31 legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

La empresa ACAVA LIMITED no demostró el uso real y efectivo de la



marca  en Costa Rica, respecto de los productos de su listado inscrito.

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. En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 4O de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

Artículo 4O.- 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.

Como bien 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 tercera personas puedan apropiarse con mejor provecho del signo.

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 inopina 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, 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.

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 ha indicado a través del 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, 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 una marca de producto.



En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca se presentó el 20 de abril de 2023, 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 (20 de enero de 2023), 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 **KOLA REAL** registro 141867 en clase 32 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 con fecha de 27 de noviembre de 2023 (folios 26 y 27 del legajo de apelación), en este caso las facturas no pueden tomarse en cuenta como prueba de uso ya que son posteriores a la presentación de la cancelación, y, según la normativa la prueba del uso debe ser anterior por lo menos a los tres meses de presentación de la acción de cancelación, si es que se ha iniciado el uso después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro, es decir antes del 20 de enero de 2023.

De folio 65 a 68 del expediente principal certificación de copias del certificado de Libre Venta de los productos KOLA REAL UVA, LIMÓN Y NARANJA emitido por el Departamento de Regulación y Control de Alimentos de Guatemala, con fecha 15 de febrero de 2023. Tome en cuenta el apelante que el artículo 39 de la Ley de marcas establece que el Registro de la Propiedad Intelectual cancelará la inscripción 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.

De folio 74 a 94 del expediente principal se presenta documento e Informe de liquidador y los estados financieros auditados de Acava Limited debidamente apostillados con la traducción al español.



Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra



demonstrar el uso de la marca **KOLA REAL** registro 141867 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, con la prueba presentada no se puede determinar un lugar, tiempo, extensión y duración del uso de la marca registrada en Costa Rica.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial costarricense. 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.

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 costarricense en una forma proporcional a lo que demuestra el mercado y no existe datos que en este momento se encuentren disponibles.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de apoderado especial de **ACAVA LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:03:55 horas del 10 de agosto de 2023, 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: 08/03/2024 03:06 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/03/2024 09:08 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:24 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:24 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:42 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.41.49