



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0121-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
“MEDIGRAY ZUEROX”

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-164299

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0195-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecisiete minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, cédula jurídica 3-002-405107, organizada y conformada de acuerdo a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Avenida 3, entre calles 1 y 3, Edificio Cristal, oficina 209, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:41:56 horas del 25 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Mariela Solano Obando, cédula de identidad 1-1076-0532, vecina de San José, apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA** solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **“MEDIGRAY ZUEROX”**, registro 265888, en clase 32 para proteger y distinguir aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, cuyo titular es Inversiones Oridama S.A, El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 9:41:56 horas del 25 de enero de 2024, rechazó la solicitud de cancelación por falta de uso, al considerar que la solicitante no posee legitimación para ello.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca MEDIGRAY ZUEROX no se encuentra en uso.
2. El artículo 39 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica "cualquier persona interesada", el Tribunal Registral Administrativo, en el voto 0420-2010, delimitó que el interés legítimo para solicitar una cancelación por falta de uso debe ser directo, cierto y actual. La legitimación en la causa es un presupuesto procesal para que el asunto pueda ser resuelto por el fondo.
3. El interés cierto, actual y directo de la Asociación proviene del artículo 1 de la Ley de marcas, que indica que uno de sus objetivos es proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de los efectos reflejos que puedan causar los actos de competencia



desleal que se den en el mercado. Se trata de "...la denuncia de una organización líder en nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos de la población consumidora contra un registro marcario que se inscribió contrario a derecho y que, además, no está siendo utilizado." Los consumidores se ven afectados por la conducta de un titular marcario y el registro, por eso se busca la cancelación por falta de uso.

4. Por el voto 0096-2016, el Tribunal Registral Administrativo señaló que "La legitimidad ha de medirse, entonces, en relación no sólo (sic) con normas jurídicas sino también con órdenes no jurídicos, como la lógica, la ética, la ciencia y la técnica, cuyos dictados la Administración no puede ignorar, sin caer en lo arbitrario o empírico..." El hecho de que está la salud involucrada lo convierte en un asunto delicado que repercute directamente en los consumidores.
5. La Asociación Consumidores de Costa Rica (CONCORI) defiende los intereses de los consumidores, tiene un interés directo por promover la solidaridad entre los actores del comercio, interés cierto por existir una marca que no se usa, e interés actual ya que la marca inscrita puede ocasionar engaño o confusión en los consumidores.
6. Se tutela el bien jurídico de la salud, que tiene nivel constitucional, y CONCORI es una organización líder en procurar la defensa de los derechos de la población consumidora, lo cual además se inscribe en los fines de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. El producto se anuncia como suero, suero oral, suero de rehidratación oral y bebida deportiva, pero en



realidad, por sus componentes, es una bebida hidratante, por eso se engaña a la población y se vulnera la Ley General de Salud

7. Se ha interpuesto denuncia ante el Ministerio de Salud y la Defensoría del Consumidor, que constan en el expediente 2024-0114-TRA-PI.

8. Sobre los intereses difusos y colectivo. Tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional se han referido al tratamiento que debe dársele a los intereses difusos y colectivos. Ver sentencia de la Sala Primera número 1321-F-S1-2013. De las 15 horas 5 minutos del 1 de octubre del 2013. En igual sentido sentencia N°02958-2007 de la Sala Constitucional. Este tipo de derechos no se atribuye a una persona en lo individual, sino que, por el contrario, son propios de un grupo; así, el interés reside en un grupo de personas indeterminadas.

Solicita se declare con lugar el recurso a la luz de la legitimación que asiste a CONCORI para acudir en vía administrativa, a realizar la gestión, y declarar la nulidad de la marca MEDIGRAY ZUEROX como en Derecho corresponde.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio MEDIGRAY ZUEROX, a nombre de Inversiones Oridama S.A., registro 265888, que distingue en clase 32: aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; vigente hasta el 4 de octubre de 2027 (folio 8, legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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 DEL ASUNTO. LEGITIMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA. El artículo 39 de la Ley de Marcas indica:

Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. 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.

La norma señala que esta acción la puede solicitar cualquier persona interesada, por lo que se deberá demostrar ese interés concreto en la cancelación del signo. Mediante el voto 0005-2007 este Tribunal analizó el tema de la legitimación referida a la frase subrayada. El voto desarrolló el tema del interés legítimo o legitimación y concluyó que, para poder presentar una oposición, la parte debe:

- i. tener un derecho inscrito a su favor, o
- ii. una expectativa de derecho válida, o bien
- iii. ser competidor del sector pertinente de mercado.



En el caso de la cancelación del registro por falta de uso de la marca, ese interés o legitimación se presenta en varios supuestos, derivados del artículo 39 transcrito y similares a los desarrollados en el voto indicado:

- i. Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar; en ese sentido, la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ii. Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante salvaguarde un derecho o interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:
 - a) La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
 - b) La defensa de un trámite de oposición.
 - c) Cuando el solicitante de la cancelación solicita o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa.
 - d) Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
 - e) Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

La asociación apelante no se encuentra en ninguno de los supuestos citados, así, no le asiste un interés legítimo para presentar la



cancelación por falta de uso del signo registrado.

Con lo citado, también queda claro que el derecho de presentar la cancelación del registro por falta de uso de la marca no es una especie de acción popular, sino que el solicitante debe encontrarse en algunos de los presupuestos antes desarrollados.

Indica la apelante que se trata de un tema de salud pública debido a que “...la comercialización y publicidad indebida de un producto que se anuncia como algo que no es y que puede hacer incurrir al consumidor en una confusión delicada...” Considera este Tribunal que el agravio es un contrasentido, puesto que la petición se basa en la falta de uso del signo, por lo tanto, ningún consumidor podría verse afectado.

Agrega la apelante que es “...un producto que se anuncia como “suero”, “suero oral”, “suero de rehidratación oral” y/o una “bebida deportiva” cuando en realidad sus componentes lo clasifican como una “bebida hidratante”, NO como un suero...”, a lo cual aplica el mismo razonamiento dado anteriormente.

En resumen, no existe legitimación por parte de la Asociación apelante para presentar la cancelación por falta de uso de la marca registrada, y eso no la deja en indefensión ni violenta los derechos de los consumidores, que pueden acudir a otras vías para hacer valer sus derechos y así determinar si el producto cuenta con permisos para su comercialización, su idoneidad, cumplimiento de normas técnicas u otros requisitos, cuya revisión no es competencia del Registro de la Propiedad Intelectual, y no legitiman a la Asociación Consumidores



de Costa Rica para entablar el proceso de cancelación por falta de uso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anteriormente expuesto y citas de ley, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:41:56 horas del 25 de enero de 2024, la cual se confirma por los motivos antes expuestos.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero apoderada especial de la ASOCIACIÓN **CONSUMIDORES DE COSTA RICA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:41:56 del 25 de enero de 2024, la cual **se confirma** por los motivos antes expuestos. 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. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55