



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0390-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS

UNIVERSAL, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE ORIGEN 2012-3954, 2-164372)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0205-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, cédula de identidad 1-1014-0725, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio social en km. 16.5 Carretera Roosevelt 4-81 zona 1, Mixco, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:47:28 horas del 22 de agosto de 2024.


Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de enero de 2024, la abogada Adriana Calvo Fernández, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**,

solicitó la cancelación por falta de uso de la marca  UNIVERSAL registro 225317, en clase 29 que protege: frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas, gelatinas, leche y productos lácteos, aceites y grasas vegetales; propiedad de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, inscrita el 22 de febrero de 2013. Lo anterior, debido a que su

representada presentó solicitud de inscripción de la marca  en clase 30 internacional.

Mediante documento 21/2024-008731 del 20 de julio de 2024, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Perú,

titular de la marca inscrita  registro 225317, en clase 29 internacional, sobre la acción de cancelación por falta de uso, señala que su representada es una empresa peruana, fundada desde 1969, y cuenta con más de 50 años en la industria de alimentos, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos de consumo masivo




para el mercado nacional e internacional y en Costa Rica los productos se han comercializado por medio de su distribuidor ALPEMUSA, S.A. a través de sus establecimientos denominados PEQUEÑO MUNDO, ubicados en distintos puntos del país. Adjunta como prueba de uso: facturas de compra, detalle de las ventas realizadas en los periodos 2020 a 2022 (folios 20 a 38).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:47:28 horas del 22 de agosto de 2024, acoge parcialmente la cancelación por falta de uso interpuesta por la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL, S.A.** y mantiene el registro únicamente para gelatinas al acreditarse el uso real y efectivo de su comercialización (folio 39 a 51).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de apelación señaló:



1. La titular de la marca  registro 225317, en clase 29 internacional, inscribió su signo el 22 de febrero de 2013, sea, hace más de cinco años, sin que a la fecha haya sido utilizada comercialmente en Costa Rica, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se comercializan.



2. Su representada realizó varias consultas en comercios y sitios de internet, dedicados a las ventas de este tipo de productos y ningún resultado fue positivo.

3. La propietaria de la marca aporta como prueba tres facturas de compras realizadas por Alpemusa S.A. a Productos Extragel y Universal S.A.C. de fechas 10 de febrero de 2021, 24 de mayo de 2021 y 22 de noviembre de 2021. Adicionalmente, aporta una certificación notarial de unos correos electrónicos de fecha 7 de mayo de 2024, que contienen unas tablas de Excel tituladas V-Ventas Unidades Gelatina y Flan Universal, las cuales no concuerdan en nada con las facturas aportadas del año 2021. Si bien el notario público certifica la existencia del correo electrónico y del documento adjunto de Excel de fecha 7 de mayo de 2024, de ninguna forma podría certificar la veracidad del contenido de dicha tabla de Excel, como tampoco cuenta con firma de auditores.

4. La marca objetada ampara productos de consumo masivo y diario, por lo que, para considerarse un uso real y efectivo, la cantidad de ventas de los productos amparados por la marca debe ser relativamente alta; sin embargo, las únicas pruebas fehacientes y válidas aportadas por el titular corresponden a tres facturas que demuestran una cantidad mínima de productos vendidos, por lo que, dichas cantidades no abarcan los mínimos requeridos para considerar que el producto se encuentre real y efectivamente colocado en el comercio en Costa Rica.



5. Pequeño Mundo, cuenta con 17 establecimientos a lo largo de todo el país en los que dicha titular indica se comercializan los



productos bajo la marca de ahí que, las cantidades de productos vendidos y demostrados bajo las únicas pruebas fehacientes y válidas aportadas por dicha titular sean las tres facturas, no abarcan los mínimos requeridos para considerar que el producto se encuentre real y efectivamente colocado en el comercio en Costa Rica. (Se adjunta prueba documental visible de folio 24 a 33)


Por lo indicado anteriormente, solicita se ratifique la resolución venida en alzada en cuanto a la declaratoria de cancelación por falta de uso de la marca UNIVERSAL, clase 29, registro 225317, con relación a frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas vegetales; y se revoque con relación a gelatinas, acogiendo la cancelación por falta de uso con relación a la totalidad de los productos que ampara.

Asimismo, se apersona el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., quien, entre otras consideraciones expuestas, solicita se confirme la resolución venida en alzada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza los siguientes:


- 1) En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita



la marca de fábrica y comercio  registro 225317, en clase 29 internacional, propiedad de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, inscrita el 22 de febrero de 2013, con vigencia al 22 febrero de 2033 (folio 9 y 10 del expediente principal)

2) La empresa **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, logra demostrar de manera parcial el uso real y efectivo de la



marca  en el comercio costarricense, dentro de los términos del artículo 40 de la Ley de marcas, para la comercialización de gelatinas.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza y 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. 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 40 de la Ley 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 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 servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

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 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.

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.

Para el caso bajo estudio, tenemos que la acción de cancelación por



no uso de la marca registro 225317, se presentó el 18 de enero de 2024, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba




aportada para demostrar el uso de la marca para los productos que protege en la clase 29 internacional, por parte de quien figura como titular en el Registro. Para el caso que nos ocupa la prueba aportada para determinar el uso de la marca en litigio consiste en los siguientes documentos:

Las facturas de venta realizada por la compañía Productos Extragel y



Universal S.A.C., titular de la marca, a la empresa Alpemusa S.A., que conforme se desprende es la compañía distribuidora del producto en

Costa Rica, mediante la cual se comercializa la marca  con relación a la venta de gelatina y flanes, para ser vendidos en los establecimientos comerciales conocidos dentro del territorio nacional como Pequeño Mundo; y ser vendidos a los consumidores.

Las facturas aportadas se detallan de la siguiente manera:

- a) Factura No. FGH 00000039 de fecha 10-02-2021; donde la compañía Productos Extrigel y Universal S.A.C., vende a la empresa Alpemusa S.A., 63 unidades de gelatinas (fresa) y 28 unidades de flanes (vainilla), venta total de **\$ 5.384,40**; monto en dólares americanos.
- b) Factura No. FGH 00000055 de fecha 24-05-2021; donde la compañía Productos Extrigel y Universal S.A.C., vende a la empresa Alpemusa S.A., 157 unidades de gelatinas (fresa, strawberry y powder) y 56 unidades de flanes (vainilla), para una venta total de **\$ 12.715,60**; monto en dólares americanos.
- c) Factura No. FGH 00000078 de fecha 22 de noviembre de 2021; la compañía Productos Extrigel y Universal S.A.C., vende a la empresa Alpemusa S.A., 167 unidades de gelatinas (fresa, strawberry y powder) y 70 unidades de flanes (vainilla), para una venta total de **\$ 14.057,60**; monto en dólares americanos.

De la información adjunta y visible de folio 25 al 28 del expediente principal, y debidamente certificada podemos colegir que la compañía titular Productos Extrigel y Universal S.A.C., le vendió a la empresa



Alpemusa S.A., dentro de los periodos comprendidos: febrero, marzo y noviembre de 2021, un total de 387 unidades de gelatinas y 154 unidades de flanes, para un total de \$ 32.157,60; establecido en dólares americanos. De ahí que, no podríamos obviar que dicha compra o adquisición del producto, al tipo de cambio en moneda nacional, no solo es de una cuantía estimable, sino que además sugiere una gran cantidad de producto para su distribución y comercialización dentro del mercado costarricense; además, de realizada con anterioridad al pedido de la presente acción (18 de enero de 2024), sea, dentro de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación, tal y como lo establece el artículo 39 párrafo primero de la Ley de marcas.

Además, también se cuenta con los cuadros de ventas certificados por la notaría pública Andrea María Hulbert Volio, correspondientes a las ventas realizadas por la compañía ALPEMUSA, por medio de su distribuidor “Pequeño Mundo”, que datan de los periodos 2020, 2021 y 2022; insumo que evidencia la actividad ejercida por dicha compañía dentro del territorio nacional, sobre la venta de los productos “gelatinas y flanes” realizada a los consumidores, conforme se desprende de folio 30 al 34 del expediente principal.

La prueba aportada permite a este Tribunal, establecer de forma clara



el uso real y efectivo del distintivo registro 225317, dentro del territorio nacional y conforme a los presupuestos del artículo 40 de la Ley de marcas, sobre la comercialización en forma particular del producto “gelatina” que protege la clase 29 internacional. Sin embargo, no se logra demostrar la comercialización para los otros



productos que se protegen en la clase 29 acordada para dicho registro, sea, respecto de las frutas y legumbres en conserva, congeladas secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas vegetales; motivo por el cual se debe proceder con la cancelación de dicha protección.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al acoger parcialmente la acción de cancelación por falta de uso planteada por la empresa CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A., al tener por



acreditado que la marca , en clase 29 internacional, propiedad de la compañía PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., ha sido utilizada únicamente para la comercialización de gelatinas y flanes en el comercio conforme los términos del artículo 40 de la Ley de marcas; por lo que, solo podrá conservar su inscripción para “gelatinas” como producto protegido por la marca al momento de su inscripción.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial, de la compañía CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:47:28 horas del 22 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma.

**POR TANTO**



Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial, de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:47:28 horas del 22 de agosto de 2024, la que 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/CDFM



**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**