



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0399-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA



DE FÁBRICA Y COMERCIO

CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN

2012-3955, Registro 225253)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0213-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del ocho de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Adriana Calvo Fernández**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1014-0725, en calidad de apoderada especial de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en km. 16.5 Carretera Roosevelt 4-81 zona 1, Mixco, Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:18 horas del 22 de agosto de 2024.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 18 de enero de 2024, la señora **Adriana Calvo Fernández**, en calidad de apoderada especial de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio



, registro 225253, para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** Harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como flanes; pudines y arroz con leche; helados comestibles; propiedad de la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**. Lo anterior como parte de la



defensa en el proceso de solicitud de inscripción de su marca , expediente 2023-0012799.

Mediante resolución de las 15:29:18 horas del 22 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: " I) Se tiene como



ACREDITADO el uso real y efectivo de la marca **"UNIVERSAL**

", registro No. **225253** únicamente para flanes y pudines. II) Se declara *con lugar de manera parcial* la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta contra el registro de la marca **"UNIVERSAL**



”, registro No. 225253 inscrito el 21 de febrero del 2013 con vencimiento el 21 de febrero del 2033, el cual protege y distingue: Harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como arroz con leche; helados comestibles, en clase 30 internacional, manteniendo el registro para flanes y pudines, propiedad de PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.”.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. La marca que se solicita cancelar fue registrada hace más de cinco años sin que a la fecha haya sido utilizada comercialmente en Costa Rica por su titular. Se consultó en diferentes supermercados, tiendas, almacenes, abastecedores, pulperías y ninguno distribuye ni vende



los productos protegidos por la marca , registro 225253.

2. La prueba aportada no comprueba un uso real y efectivo de la marca. La empresa PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., para demostrar el supuesto uso aporta como prueba tres facturas de compras, que demuestran una cantidad mínima de productos vendidos y una certificación notarial de unos correos electrónicos que contienen unas tablas de Excel, con fecha posterior a la solicitud de Cancelación por Falta de Uso. El contenido de dicha tabla de Excel de



ninguna forma se encuentra certificada ni por el notario público ni por una firma de auditores.

3. Solicita se revoque la resolución del Registro, en cuanto a que considera acreditado el uso y mantiene la vigencia de la marca, con relación a flanes y pudines, y en ese sentido se acoja la Cancelación por Falta de Uso de dicho signo con relación a la totalidad de los productos que ampara.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



la marca de fábrica y comercio , registro 225253, inscrita desde el 21 de febrero de 2013, vigente hasta el 21 de febrero de 2033, titular: PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como flanes; pudines y arroz con leche; helados comestibles. (certificación visible a folio 4 y 5 del expediente principal).

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en



trámite de inscripción la marca , expediente 2023-0012799, solicitud presentada el 20 de diciembre de 2023 por



la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, jarabe de melaza, levaduras y polvos para hornear. (certificación visible a folio 11 y 12 del expediente principal)

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

1. La empresa **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, no demostró el uso real y efectivo de la marca de fábrica y comercio



, registro 225253, en clase 30 internacional para los productos harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados comestibles.

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. Antes de entrar a analizar el caso concreto, resulta necesario referirse 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 que busca proteger y distinguir penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe



un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica expresamente:

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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el



registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que deber ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

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 cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

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.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Tal y como lo estipula la norma transcrita, la solicitud de cancelación por falta de uso puede “pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial”, en el caso en concreto la acción fue iniciada por la compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A, precisamente bajo este supuesto, lo cual se logra comprobar mediante la certificación visible a folio 11 y 12 del expediente principal, correspondiente al trámite de inscripción de la marca de



fábrica y comercio , expediente 2023-0012799.

Por otro lado, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, siendo que, para el caso en estudio han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso.



En resumen: **1. Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y **3. Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

En este punto, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas):

Artículo 42. Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

En principio, pareciera que el artículo señala que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar. De esta forma la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar 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 ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de 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 este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca de



fábrica y comercio , registro 225253, 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, dentro de la línea de plazo de los 5 años anteriores a la fecha indicada y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, como lo indica la normativa.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca de fábrica y comercio



, registro 225253, en clase 30 de la nomenclatura internacional, por parte de quien figura como titular en el Registro.

Por lo que las pruebas aportadas por la empresa **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, corresponden a:

1. Factura electrónica No. FGHE 00000039 de fecha 10 de



- febrero del 2021, emitida por la empresa PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., a favor de la compañía ALPEMUSA S.A. (visible a folio 26 del expediente principal)
2. Factura electrónica No. FGHE 00000055 de fecha 24 de mayo del 2021, emitida por la empresa PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., a favor de la compañía ALPEMUSA S.A. (visible a folio 27 del expediente principal)
 3. Factura electrónica No. FGHE 00000078 de fecha 22 de noviembre del 2021, emitida por la empresa PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., a favor de la compañía ALPEMUSA S.A. (visible a folio 28 del expediente principal)
 4. Certificación notarial de correo electrónico enviado por la señora María José Mora Esquivel en representación de la empresa Alpemusa S.A., con fecha 07 de mayo del 2024, y documento adjunto titulado V-Ventas Unidades Gelatina y Flan Universal.xlsx. (visible a folio 30 a 34 del expediente principal)

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra



demostrar el uso de la marca , registro 225253 por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado, no cumpliendo con los requisitos subjetivo, temporal y material, para los siguientes productos de la clase 30 internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados comestibles.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos supra indicados de la clase 30 internacional, en los 5 años



precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información únicamente reflejan la comercialización dentro del territorio nacional para flanes.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial; por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado para cada uno de los productos que distingue el registro marcario, durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

El artículo 39 de la Ley de marcas, establece expresamente: “...Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.”

De esta forma se considera que la prueba traída al proceso no evidencia actos de comercio de la empresa titular del signo que se pretende cancelar para los productos: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados comestibles; tampoco demuestra la disponibilidad de dichos productos en el mercado costarricense. Bajo este conocimiento, la protección se mantiene únicamente para “flanes”, en donde sí fue posible comprobar el uso real y efectivo de ese producto.

Conforme a lo analizado, este órgano de alzada rechaza en parte los argumentos expresados por el apelante, en el tanto se logró determinar la falta de uso para los productos en clase 30




internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados



comestibles; sin embargo, el titular de la marca registro 225253, sí logró probar el uso real y efectivo de su signo con respecto al producto “flanes”.

En cuanto a lo expresado por el apelante, con respecto a las pruebas aportadas y la valoración que de ellas hace la autoridad registral, es preciso señalar que mediante las facturas incorporadas al proceso es posible verificar el cumplimiento de los requisitos: 1. **Subjetivo:** la empresa titular del signo PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., comercializa y distribuye el producto por medio de la compañía ALPEMUSA S.A.; 2. **Temporal:** la marca ha sido usada dentro de los 5 años previos a la fecha en que se presentó la gestión de cancelación y 3. **Material,** se demuestra que existe uso debe ser real y efectivo de la marca con respecto al producto “flanes”. En tanto al correo electrónico, si bien se emitió el 7 de mayo de 2024, la información que por medio de este se adjunta corresponde a las ventas realizadas en los años 2020, 2021 y 2022.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada,

cancelándose el registro 225253 de la marca  para los




siguientes productos en la clase 30 internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados comestibles; manteniéndose el registro para el producto “flanes”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Adriana Calvo Fernández**, en calidad de apoderada especial de la compañía **CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:18 horas del 22 de agosto de 2024, la cual en este acto se **revoca en forma parcial**, cancelándose el registro



225253 de la marca  para los siguientes productos en la clase 30 internacional: harinas y preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; postres, tales como pudines y arroz con leche; helados comestibles; manteniéndose el registro para el producto “flanes”. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL



TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55