



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0070-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE
COMERCIO “SUREFULL”, registro 219407

ABBOTT LABORATOIRES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-2380

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0443-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ABBOTT LABORATOIRES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois 60064, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:50 del 20 de diciembre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de junio de 2024 el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la compañía ABBOTT LABORATOIRES, presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de comercio **SUREFULL**, registro **219407**, propiedad de la empresa **TQ BRANDS S.A.**, en clase 5 internacional, debido a que su representada cuenta con interés legítimo por ser titular de las marcas: ENSURE, registro 48063; PEDIASURE, registro 71380; NEOSURE, registro 117896; ENSURE PLUS, registro 125009; PROSURE, registro 135957; PEDIASURE PROTECT, registro 136875; TRIPLE SURE, registro 189063; TRIPLE SURE SYSTEM (DISEÑO), registro 191858; SUREFEENDING PROGRAM (DISEÑO), registro 217647; PEDIASURE (DISEÑO), registro 266683; ENSURE (DISEÑO), registro 277148; ENSURE, (DISEÑO) registro 278499; ABBOTT ENSURE (DISEÑO), registro 276178, ENSURE SPORT, registro 280294; ENSURE MAX, registro 288577; ENSURE ADVANCE (DISEÑO), registro 299166, KINDERSURE, registro 312169; ENSURE, registro 313552; y PEDIASURE, registro 313736; con las cuales se puede presentar riesgo de confusión debido a que están conformadas por la partícula SURE y se refieren a los mismos productos.

Señaló que, a pesar de que el distintivo se encuentra debidamente inscrito ante el Registro, no está siendo utilizado para distinguir productos en el mercado, que es su función esencial, por lo que debe ser cancelado.

Mediante auto dictado a las 09:19:42 horas del 30 de setiembre de



2024, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a la empresa **TQ BRANDS S.A.**, con el fin de que se manifestara al respecto y demostrara su mejor derecho, lo cual fue contestado por el abogado Andrés Hernández Osti, apoderado especial de la empresa titular del signo, con escrito presentado el 28 de noviembre de 2024, en el cual indicó que de conformidad con el artículo 39 de la Ley de marcas, una solicitud de cancelación por no uso no es la vía para dilucidar si existe semejanza gráfica fonética e ideológica entre marcas; el riesgo de confusión no es un argumento que se discute en una cancelación ni la autoridad puede cancelar una marca por esos motivos.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:38:50 horas del 20 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso planteada porque consideró que la promovente no alegó ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 38 y 39 de la Ley de marcas, correspondiente a la cancelación por la falta de uso continuo de la marca.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. En el escrito de cancelación, claramente se indica en el título, así como en el cuerpo del documento, que lo que se está solicitando es una cancelación por **falta de uso**. Asimismo, se indica que esta se fundamenta en el artículo 39 de la Ley de Marcas, el cual contempla la cancelación por falta de uso, y en el artículo 40, correspondiente a la definición de uso de la marca. Al menos en 10 ocasiones se indica



claramente que se trata de una cancelación por falta de uso o se hace referencia directa al concepto de uso y a la normativa y jurisprudencia relativas específicamente a la cancelación por falta de uso.

2. En la solicitud de cancelación sí se hizo referencia al riesgo de confusión entre la marca “SUREFULL” y las marcas registradas de su representada por la coincidencia en la palabra “SURE”, pero únicamente con el propósito de explicar el interés de su cliente en la cancelación, no como un supuesto en sí de la cancelación. Su representada cuenta con interés legítimo para solicitar la cancelación de la marca SUREFULL, en vista del riesgo de confusión con sus marcas que están conformadas por la partícula SURE, especialmente tomando en cuenta que se refieren a los mismos productos.

3. El hecho de que la marca en cuestión sea tan similar a las marcas de Abbott Laboratories y que las empresas sean competidoras directas en el sector de las sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebés, perjudica a su representada, pues debilita el carácter distintivo de sus marcas conformadas por la palabra “-SURE”. Los consumidores han llegado a relacionar la palabra “SURE” en el ámbito de las sustancias dietéticas con su representada, de manera que la existencia de marcas registradas por parte de terceros que reproduzcan ese mismo elemento no solo diluye la fuerza distintiva de sus signos anteriores, sino que puede obstaculizar el registro de futuras solicitudes de su familia de marcas “-SURE”.

4. Lo procedente era que el Registro evaluara los requisitos de forma de la acción, si la marca se había registrado hace más de 5 años y si Abbott Laboratories tenía interés legítimo para interponer la cancelación; una vez verificado lo cual, debía dar traslado al titular de



la marca para que presentara las pruebas que acreditaran el uso efectivo de la marca durante los últimos 5 años; pero, pesar de cumplirse los requisitos temporales y de forma, de no haberse cuestionado el interés de su representada, y que, en su respuesta al traslado, el titular no aportó prueba alguna para sustentar el uso efectivo de la marca, el Registro sorpresivamente optó por rechazar la cancelación afirmando que no se había alegado la falta de uso.

Solicitó que se revoque la resolución del Registro y se declare con lugar la cancelación interpuesta en contra de la marca “**SUREFULL**”, registro 219407.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA INCONGRUENCIA. Analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con el requisito indispensable de que en sus resoluciones finales debe pronunciarse sobre lo pedido y lo que ha sido objeto de solicitud, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil:



28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-OO de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]



La incongruencia de una resolución conlleva a su nulidad, ya que el efecto sobre la solicitante es el de una indefensión.

Así, que lo que haya sido objeto de discusión durante el proceso de solicitud de cancelación de la marca debe ser analizado en la resolución final, la cual tiene que abarcar todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuando un adecuado pronunciamiento, con lo cual se satisface el principio de congruencia.

Observa este Tribunal que en el presente caso hay incongruencia porque el Registro de la Propiedad Intelectual le dio traslado de la acción a la empresa **TQ BRANDS, S.A.**, mediante auto dictado a las 09:19:42 horas del 30 de setiembre de 2024, en el que indicó que se trataba de una cancelación por falta de uso (ver folio 18 del expediente principal); no obstante, en la resolución final, dictada a las 15:38:50 horas del 20 de diciembre de 2024, señaló:

...la cancelación que se establece en la Ley de Marcas es por el no uso continuo dentro de los 5 años precedentes a la acción de inicio de la cancelación del signo, o bien, tratándose de la cancelación por generalización, cuando su titular haya provocado o tolerado que se convierte en un nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada. En el caso que nos ocupa, no tenemos como alegato ninguno de estos supuestos, por lo que no tiene asidero legal la cancelación del signo **SUREFULL registro 219407**, y no está sujeto a lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley 7978.

Asimismo, en el considerando séptimo de la resolución final el Registro señaló: "...y no habiendo alegado el promovente falta de uso o



generalización del signo inscrito, lo procedente es declarar sin lugar la presente acción de **CANCELACIÓN POR NO USO** contra el signo **SUREFULL** registro 219407..."

A la luz de lo anterior, observa este Tribunal que la representación de la empresa **ABBOTT LABORATOIRES** solicitó explícitamente una acción de cancelación por falta de uso fundamentada en los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas (folios 3 a 9 del expediente principal), petición que confirmó el Registro de la Propiedad Intelectual cuando, mediante el auto dictado a las 09:19:42 horas del 30 de setiembre de 2024, le dio traslado de tal acción, como cancelación por falta de uso, a la empresa **TQ BRANDS, S.A.**. Por ello, considera esta instancia que el Registro debe pronunciarse por el fondo y conocer de la solicitud de cancelación por falta de uso planteada por la representación de la empresa **ABBOTT LABORATOIRES**, analizar la legitimación del accionante y determinar si la marca de comercio **SUREFULL**, registro 219407, propiedad de la empresa **TQ BRANDS, S.A.**, está en uso para los productos o servicios que distingue porque estos han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

En virtud de lo antes expuesto, considera este Tribunal que por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 62.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto, y con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 15:38:50 horas del 20 de diciembre de 2024, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un



pronunciamiento sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no se entra a conocer el fondo del asunto ni los agravios del recurso de apelación presentado, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:50 del 20 de diciembre de 2024. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. 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 que enderece los procedimientos conforme a derecho.

NOTIFÍQUESÉ.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98