



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0090-TRA-PI

Solicitud de cancelación de las marcas “CARIBE”

Dr. Enrique Rojas Franco, Apelante

Marcas y otros signos distintivos.

(Registro de origen 1900-3882533, 1900- 3804433, 1900-3882501)

VOTO N° 333-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor **Enrique Rojas Franco**, mayor de edad, casado una vez, doctor en Derecho, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 1-0390-1290, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y tres minutos del diez de mayo de dos mil cinco, el Doctor **Enrique Rojas Franco**, solicitó la cancelación de los registros marcarios números **38825 Clase 33, 38825 Clase 1 y 38044 Clase 33**, pertenecientes a la sociedad Florida Ice & Farm Company S.A., por **falta de uso** aduciendo, entre otros argumentos “Que dichas marcas cuentan con más de cinco años de inscripción, y no existe en el mercado nacional antecedente alguno que



permitiera comprobar alguna comercialización o publicidad de dichas marcas con respecto a los productos para los cuales se registraron.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, se declara sin lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por Enrique Rojas Franco, contra el registro N° 38825, en clase 33 internacional; registro N° 38044, en clase 33 internacional y el registro N° 38825, en clase 01 internacional. (...). **NOTIFIQUESE.**” (Las negritas son del original.)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil siete, el Doctor **Rojas Franco**, apeló resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día tres de mayo de dos mil siete, se apersonó ante esta instancia en defensa de sus intereses y esgrimió agravios.

CUARTO. Que mediante escrito presentado a este Tribunal el día veinticinco de abril de dos mil siete, se apersonó la empresa Florida Ice and Farm Sociedad Anónima, en la persona del Licenciado Manuel Peralta Volio, como apoderado generalísimo de la indicada sociedad.

QUINTO. Que la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO: *En cuanto a los hechos probados.* Se reformula el hecho probado que indica la resolución apelada para que en lo sucesivo se lea así:

- 1º- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas: “**CARIBE**”, registro N° 38825, en clase 33 internacional, “CARIBE”, registro N° 38044, en clase 33 internacional y “**CARIBE**” registro N° 38825 en clase 01 internacional, las cuales a la fecha se encuentran vigentes. (folios 98 al 102)
- 2º- Que el Licenciado Manuel Peralta Volio, casado, abogado, vecino de San José, cédula 9-0012-0480 es apoderado generalísimo de la empresa **Florida Ice and Farm Sociedad Anónima**, cédula 3-101-000784 (folio 89).
- 3º- Que en la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, no se consigna Registro de Salud o Control asignado a la marca **Caribe** propiedad de la empresa Florida Ice & Farm Company, S.A. Asimismo, se certifica que los productos bajo la marca indicada, tienen que estar inscritos en esa Dirección para que puedan circular en el comercio nacional e internacional (folios 119 y 126).

SEGUNDO. *En cuanto a los hechos no probados.* Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que la empresa Florida Ice and Farm Company, S.A., titular de las marcas Caribe que se pretenden cancelar, comprobara mediante



documento idóneo, el uso en el mercado nacional o internacional de dichos signos marcarios, durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación o la existencia de algún motivo que pudiera justificar su falta de uso.

TERCERO. Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del registro de las marcas “Caribe”, números 38825, 38044, ambas en clase 33 y el número 38825 en clase 01 de la nomenclatura internacional, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, no basta solo con argumentar respecto al no uso de una marca, sino que es necesario demostrar que éstas no han sido utilizadas por parte del titular durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el titular de la marca no se apersonó a las diligencias de cancelación, ni mostró interés alguno sobre éstas. Que de conformidad con el artículo 5 inciso c) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la inacción del titular, permite proceder a la cancelación por falta de uso del signo marcario, ya que esa inercia solo refleja la apatía que el titular tiene en relación al destino que pueda sufrir el registro de la marca Caribe, pues tal como consta en autos no existió ningún tipo de pronunciamiento por parte de la accionada cuando fue de su conocimiento la intención de cancelar los registros de sus marcas. Que no existen pruebas documentales en el mercado nacional sobre la existencia de las marcas en discusión y resulta nulo y contradictorio las actuaciones del Registro, resguardando intereses de particulares, a vista y paciencia del administrado, creando graves perjuicios al comercio e industria, parcializando sus actuaciones, a través de resoluciones contra



legem. El apelante se opone a la aplicación del artículo 42 de cita, no solo por su inaplicación ante lo que considera una contraposición con el numeral 5 inciso c) del Tratado Internacional denominado Convenio de París, pues su rango está por debajo de ese Tratado que fue ratificado por Costa Rica en el año 1995, sino porque su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción, por ello, la aplicación de ese numeral, carece de toda lógica y simetría jurídica, siendo injusto e ilegal que se le pida la demostración de explotación comercial con propaganda o facturas que no existen.

Continua manifestando dicho recurrente, que la legislación es clara y se entiende que una marca es usada cuando los productos o servicios distinguidos con esa marca, han sido colocados en el comercio. Que el consumidor se da cuenta que actualmente en el mercado no existe ningún producto ofrecido al consumidor nacional o internacional amparado bajo la marca **Caribe** y ofertado por la compañía Florida Ice And Farm Company y que a tenor de los numerales 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los titulares están obligados a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio.

CUARTO. Sobre el fondo del asunto. La figura de la cancelación de la marca por falta de uso, no fue contemplada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, norma legal con la cual se inscribieron las marcas **Caribe** que se pretenden cancelar, ya que si se observa la fecha de inscripción de éstas data desde los años 1968 y 1969. Sin embargo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, que entró en vigencia en el año 2000, es clara al indicar en el Título XII que se refiere a “Disposiciones Finales y Transitorias”, concretamente en los Transitorios I y II por su orden y en lo que interesa, que: *“Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca,*



según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley”; asimismo, *“no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha,”*, siendo que en la actualidad han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican.

Sentado lo anterior, conviene entrar en el análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de cita, declara sin lugar la solicitud planteada.

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 servicios 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 indica expresamente en lo que interesa: *“...que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, *“que la marca debe ser usada”*, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: *“Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”*, con lo que establece un requisito material, *“el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”*, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.



Esa misma Ley y también dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 39 contempla la cancelación del registro por falta de uso de la marca y establece para ello varios supuestos: En primer orden: a) el no uso, sea ese requisito subjetivo antes indicado, b) que la marca debe ser usada durante un plazo de cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, introduciendo al efecto *un requisito temporal*. Además esa cancelación también puede pedirse y aquí la norma dicha indica cuatro presupuestos, que se resumen en: “1. Como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial 2. Una oposición de tercero al registro de la marca. 3. un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. 4. Una acción por infracción de una marca registrada.”

En el primer presupuesto, “como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial”, esa defensa y su prueba debe interponerse dentro del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas, para que sea resuelta conjuntamente con la solicitud de inscripción de la marca. Pasado ese término, la presentación de esa acción no produce prejudicialidad respecto de otros expedientes en trámite.

Bajo este cuadro fáctico se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita 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.

Habiéndose establecido quién es la persona que debe usar la marca, ahora se debe indicar, quién es la persona que está facultada para probar el uso de la marca ante



un proceso instaurado por no uso, que es precisamente lo medular del asunto en análisis. El Registro como ya se indicó, optó por resolver esta problemática, trasladando esa carga al solicitante de la cancelación, citando para ello el artículo 42 de la Ley Ibidem.

Estudiando ese artículo, pareciera 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.

Para el operador jurídico una norma en ese sentido resulta complicado, no solo porque es difícil la comprobación de ese hecho, sino también porque la norma 42 pareciera que se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto dicho numeral establece: *“C.-1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”* (lo subrayado no es del original).

Claro que ante esta disyuntiva lo procedente es irse al estudio de las fuentes del derecho, determinar cuál es la norma superior y si existe posibilidad en la legislación de desaplicar la norma de rango inferior al caso concreto, así debería de procederse. Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 588-94 estableció:

“De conformidad con el artículo 7 de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de



un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal”.

Es así como, nuestra propia legislación resuelve esa problemática. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no es necesario de parte de este Tribunal hacer todo un análisis en ese sentido, para desaplicar la norma inferior, cuando en realidad el sentido del artículo 42 es otro, que de inmediato se pasa a analizar.

Ese artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “*Terminación del Registro de la Marca*”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular.

Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la



misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887.

Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: *“un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”*. Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.



Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: *“su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.”* En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.

Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿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, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas quince minutos del veintisiete de abril de dos mil siete, le dio audiencia por el plazo de un mes calendario para que el titular de las marcas en conflicto, Florida Ice & Farm Company S.A, se refiriera a la solicitud de cancelación, lo que no hizo, como tampoco expresó sus agravios ante este Tribunal, salvo para señalar para notificaciones, siendo que no comprobó el uso de las marcas Caribe, que constituye un requisito indispensable, según lo dicho, para evitar esa causal



sobrevenida de cancelación de la marca por no uso. Tampoco se refirió a la prueba aportada por el solicitante visible a folio 87, como tampoco a la pedida por parte de este Tribunal como prueba para mejor resolver a la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud.

A juicio de la mayoría de este Tribunal y analizando esa prueba, con respecto a la primera, que es una página del periódico La Nación de fecha 1 de mayo de 2007, con motivo de un Premio a la Excelencia que la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas otorgó a Florida Bebidas y Cervecería Costa Rica, debe ser rechazada, ya que la empresa titular de las marcas **Caribe** lo es la empresa Florida Ice And Farm Company, S.A., no las que allí se indican como aparentes titulares de las marcas que se consignan en esa publicación.

Si merece fe a la mayoría de este Tribunal, las certificaciones emitidas por la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, en cuanto a que dicha oficina ante la solicitud de este Órgano de que indicara: *“1.Registro de salud o control asignado a la empresa Florida Ice & Farm Company, S.A, bajo la marca “Caribe”, para distribuir los siguientes productos: sidra de manzana dulce, licores y agua destilada. 2. Se indique en esa misma certificación, si ese registro de salud o control es obligatorio antes de distribuir en el mercado nacional o internacional el producto.”*. Mediante certificación de fecha 19 de setiembre de 2007, esa Dirección manifestó que: *“...no se encuentra registrada la marca Caribe de la empresa Florida Ice & Farm Company”*.

La respuesta dada en ese documento no quedó clara para el Tribunal, por lo que en una segunda prevención sobre esa misma prueba, se le solicitó a la Dirección referida se pronunciara sobre: *“si el registro de salud o control es obligatorio antes de*



distribuir en el mercado nacional o internacional el producto. Asimismo indique si esa marca ha estado inscrita en esa Dirección en los últimos años y si la estuvo, de qué fecha a qué fecha”. La respuesta a estas preguntas fue dada mediante certificación de fecha 19 de octubre de 2007, señalándose, que en esa “Dirección no se encuentra registrada la marca Caribe de la empresa Florida Ice & Farm Company. A la vez se les informa que dicho producto tiene que estar inscrito ante nuestra Dirección para que pueda circular en el comercio Nacional o Internacional, de acuerdo al decreto N^o. 31968-S”.

Esa disposición normativa que se refiere a modificaciones al “Reglamento de Notificación de Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos”, número 31595-S de 2 de Diciembre de 2003, publicado en la Gaceta N^o 16 del 23 enero de 2004, establece que “es función esencial del Estado, velar por la protección de la salud de la población. Que el Estado tiene también la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos, sin que por ello se obstaculicen innecesariamente las condiciones de competitividad para el desenvolvimiento de la actividad económica del país. Que para garantizar a la población la ingestión de alimentos de buena calidad y en condiciones sanitarias óptimas, se hace imprescindible regular formalmente el registro de alimentos y la notificación de materias primas.”

Al efecto el Reglamento de cita establece en su artículo 5 lo siguiente:

“Artículo 5^o—Requisitos para el registro de productos alimenticios. Para el registro de productos alimenticios el interesado deberá presentar a la Dirección la siguiente información, en un fólder identificado, con índice y páginas numeradas:

Productos de fabricación Nacional



- a) *Formulario de solicitud de registro completo y legible, firmado por el representante legal de la empresa.*
- b) *Permiso de funcionamiento vigente.*
- c) *Etiqueta original o proyecto de etiqueta para aquellos productos que no hayan salido al mercado. Las etiquetas de los alimentos para regímenes especiales deben presentar la declaración del valor nutritivo del producto.*
- d) *Concesión otorgada por la Fábrica Nacional de Licores para bebidas alcohólicas elaboradas en el país.*
- e) *Pago del arancel fijado para el registro, según lo establece la normativa vigente.*
- f) *Certificación vigente de personería jurídica en caso de personas jurídicas.*

Para productos importados

- a) *Formulario de solicitud de registro completo y legible, firmado por el representante legal de la empresa.*
- b) *Certificado de la autoridad de salud o autoridad competente, que el producto tiene libre venta y uso en el país de origen, debidamente consularizado por la respectiva autoridad consular costarricense.*
Podrá incluir uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos años desde su emisión. En caso de que el certificado venga en idioma diferente al Español debe venir acompañado de la respectiva traducción oficial.
- c) *Etiqueta original. Si la etiqueta se encuentra en un idioma diferente al español, además debe presentar la traducción oficial de la etiqueta. El etiquetado de los alimentos para regímenes especiales deben presentar la declaración del valor nutritivo del producto. En caso de que la etiqueta esté impresa directamente sobre el envase, se debe presentar el original y una copia.*
- d) *Pago del arancel fijado para el registro, según lo establece la normativa vigente.*
- e) *Certificación vigente de personería jurídica en caso de personas jurídicas.*



*La solicitud de registro será resuelta por **la Dirección de Registros y Controles** en el término de cinco días hábiles.” (el resaltado no es del original).*

Además, el Reglamento N° 31595-S citado, en su artículo 2, define el término alimento como:

“...toda sustancia o producto, elaborado, semielaborado o crudo que, al ser ingerido por los humanos le proporciona al organismo los elementos necesarios para su mantenimiento, desarrollo y actividad incluyendo las bebidas, las gomas de mascar y cualquier otra sustancia que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de dichos productos, con exclusión de los cosméticos, el tabaco, productos naturales y los medicamentos”.

Por último el artículo 206 de la Ley General de Salud, exige que: *“Toda persona física o jurídica que se ocupe de la importación, elaboración o comercio de alimentos de nombre determinado y bajo marca de fábrica deberá solicitar, previamente, el permiso del Ministerio y la inclusión del producto alimenticio en el correspondiente registro sujetándose a las disposiciones reglamentarias pertinentes, en especial, a aquellas que digan relación con el análisis previo del producto, el pago del arancel correspondiente, el tipo de envase que se utilizará y el contenido obligatorio de la rotulación que lo acompaña.”*

No cabe duda que los productos protegidos por las marcas en conflicto, son de uso alimenticio, pues se refieren a sidra de manzana dulce, licores y agua destilada, que requieren para su uso tanto nacional como internacional, del registro ante la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, tal como lo establece el



artículo 5 del Reglamento N° 31968-S citado, lo que se nota de menos en cuanto a las marcas Caribe registradas.

De lo expuesto se puede concluir fehacientemente, la ausencia de los tres requisitos citados con anterioridad, que devienen conjuntamente de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y que su ausencia provocan la cancelación de la marca por falta de uso, a saber: **El requisito subjetivo**, ya que si la marca para poder ser usada dentro del territorio nacional e internacional debe estar inscrita en la Dirección de Registro y Controles del Ministerio de Salud y esa dirección certifica que la marca **Caribe** no se encuentra registrada, es porque esa marca no está siendo usada en el territorio nacional o internacional por su titular Florida Ice & Farm Company, ni por un licenciataria u otra persona autorizada; **El requisito temporal**, ya que la marca **Caribe** debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años, comprobándose que al no estar inscrita en la Dirección dicha, no está siendo usada, por lo que ese plazo nunca se ha cumplido, tampoco se demostró su uso iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, tal como indica el artículo 39 ibidem, párrafo tercero; **El requisito material**, sea el uso real y efectivo tal como la marca fue inscrita, que está totalmente ausente según la prueba constante en el expediente y que es objeto de análisis.

Ante la ausencia de esos requisitos indicativos de que las marcas **Caribe** inscritos bajo los registros marcarios números **38825 Clase 33**, **38825 Clase 1** y **38044 Clase 33**, pertenecientes a la sociedad Florida Ice & Farm Company S.A., no están siendo usadas en el mercado, desvirtuándose la función principal de una marca que es, indicar el origen empresarial, garantizando al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio marcado, permitiéndole distinguir sin confusión



posible ese producto o servicio de los productos o servicios que tienen otra procedencia, es obligado para la mayoría de este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado.

QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Doctor **Enrique Rojas Franco** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete, la que en este acto se revoca, para que sean canceladas por falta de uso los registros marcarios números **38825 Clase 33, 38825 Clase 1 y 38044 Clase 33**, de la marca **Caribe** pertenecientes a la sociedad Florida Ice & Farm Company S.A.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Doctor **Enrique Rojas Franco**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete, la que en este acto se revoca, para que sean canceladas por falta de uso los registros marcarios números **38825 Clase 33, 38825 Clase 1 y 38044 Clase 33**, de la marca **Caribe** pertenecientes a la sociedad Florida Ice & Farm



Company S.A. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El suscrito Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse de vacaciones.

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

El Juez que suscribe salva el voto, porque considera, que de previo a dictarse la resolución definitiva, debe solicitarse al Registro Industrial, el expediente en donde el



Dr. Enrique Rojas Franco tramita a partir del 23 de agosto del 2004, la inscripción del signo distintivo CARIBE DISEÑO, en clase 33, para proteger aguardiente, licores y vinos. Lo anterior en vista de que el presente conjunto de documentos número 2007-0090-TRA-PI se originó como una defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, según lo indica el propio apelante a folio 3, razón por la cual, estas piezas forman parte de otro principal, que se tiene que tener a la vista a la hora de resolver lo aquí discutido.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91