
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2019-0638-TRA-PI



Solicitud de cancelación por falta de uso marca

BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 127626)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0408-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **JESSICA WARD CAMPOS**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad 1-1313-101 en su condición de apoderada especial de la sociedad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A**, con cédula de persona jurídica 3-101-284515 una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Distrito Mata Redonda Oficinas Facio & Cañas , Edificio Sabana Business Center, Piso once, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:23 horas del 16 de octubre de 2019.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril de 2019, el señor **LUIS RENE ESPINOZA MURILLO**, quien es mayor, ingeniero industrial, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-494-511, apoderado generalísimo de la sociedad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca **“HIELO IGLOO”**, inscrita a nombre de **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A** , bajo el número de



registro 173887, con el siguiente diseño

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:03 horas del 15 de mayo de 2019, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el 28 de junio de 2019 por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada especial de la compañía **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:32:23 horas del 16 de octubre de 2019, resolvió *“(…) I) Se declara sin lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta en contra de la marca **“HIELO IGLOO”**, (diseño), **Registro No. 173887** inscrito el 28/04/2008 y con vencimiento el 28/04/2028 el cual protege y distingue: hielo, en clase 30 internacional, propiedad de **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.** (…)”*

Inconforme con la decisión, la apoderada de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A**, presentó recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal mediante resolución de las 10:15 horas del 19 de diciembre de 2019, expresó agravios, indicando lo siguiente: 1- Que la empresa CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A, tiene registrada la marca HIELO IGLOO & Diseño, registro 173887 en clase 30 desde el 28 de abril de 2008. 2-Indica que como antecedente es importante mencionar que el socio principal de su representada fue accionista en un 50% de la sociedad CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A y el socio principal de CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A fue accionista en un 50% de la sociedad BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO S.A, hasta el mes de octubre de 2016, fecha en que los exsocios decidieron separar los negocios en Costa Rica y en Guatemala. 3- Agrega que el grupo IGLOO en Costa Rica, es un grupo empresarial con más de 20 años de trayectoria en el mercado nacional. 4- Continúa manifestando que la marca IGLOO es una marca notoriamente reconocida en el territorio costarricense y que goza de una protección especial y que la sociedad Corporación de Bebidas de Guatemala S.A conoce que el legítimo propietario de la marca IGLOO es Bebidas y Congelados del Trópico S.A., incurriendo en actos de competencia desleal, al iniciar una serie de procesos para despojar de las marcas a su representada. 5-Señala que su representada presentó la solicitud de registro de la marca IGLOO & Diseño en clase 30 asignándole el expediente 2019-3550 y adicionalmente presentó ese mismo día, la solicitud de nombre comercial IGLOO & Diseño al cual se le asignó el número de expediente 2019-3551. 7- Por último, indica que la marca HIELO IGLOO, no se encuentra en uso por su legítimo titular por lo que su representada procedió con la solicitud de cancelación del caso. Solicita se acoja el recurso de apelación y se cancele la marca HIELO IGLOO & Diseño, registro 173887 solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos probados tenidos por el Registro y se agregan los siguientes:

3.- Contrato de Licencia de Uso de Marca y Signo entre **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A** y **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO S.A**, suscrito el 13 de setiembre de 2008. (Folios 17 y 18 expediente principal)



4.- Certificado de Registro # 173887 , inscrito el 28 de abril de 2008 vigente. - hasta el 28 de abril de 2028, protege en clase 30 internacional “hielo”. Titular Corporación de Bebidas de Guatemala S.A. (folio 31 expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal: el Contrato de Licencia de Uso de Marca y Signo entre **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A** y **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO S.A**, suscrito el 13 de setiembre de 2008, visible a folios 17 y 18 expediente principal. Certificado de Registro # 173887, inscrito el 28 de abril de 2008 vigente hasta el 28 de abril de 2028, protege en clase 30 internacional “hielo”, titular Corporación de Bebidas de Guatemala S.A visible a folio 31 del expediente principal. Que 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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta

minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca **CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y 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. (...) 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”

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 se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla 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 al ser puestas en el mercado

cumplen su función distintiva, sea de productos o de servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula.

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 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 cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra, a través del Voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario, y para tal efecto constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A** el 24 de abril de 2019, por lo que la prueba aportada por la sociedad **CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A,** para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su



marca  en clase 30 internacional, deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento, y en análisis de la prueba constante en autos, se determina la existencia del contrato de licencia de Uso entre la sociedad **CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A** y **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A**, suscrito el 13 de setiembre de 2008, mediante el cual se hace constar lo siguiente: *“(...) Por este acto, la entidad **CORPORACION DE BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** otorga licencia exclusiva para el uso de la **MARCA Y SIGNO IGLOO** para hielo en la República de Costa Rica a favor de la entidad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANONIMA** y como consecuencia pueda utilizar la **MARCA Y SIGNO** para distinguir, promocionar y proteger productos de hielo fabricados por ella, o bien sobre los que tenga legalmente un derecho de maquila, comercialización y/o distribución. Asimismo, podrá utilizar la **MARCA Y SIGNO** para distinguir, promocionar y proteger cualquier clase de servicios que provea en la República de Costa Rica, bajo cualquier modalidad de contratación **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA** no podrá ceder esta licencia otorgar sublicencias, ni autorizar a terceros para que usen la **MARCA Y SIGNO...**”*

De la prueba anterior, queda acreditado que **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA**, se compromete a utilizar la marca **IGLOO** bajo los parámetros contenidos en el contrato de licencia de Uso, por lo que resulta improcedente que en el presente asunto pretenda cancelar la marca **HIELO IGLOO**”, (diseño), Registro No. 173887 el cual protege y distingue: “hielo”, en clase 30 internacional, propiedad de **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.**”, siendo además contrario a lo indicado por el citado

artículo 40 de la ley de cita, último párrafo. No es dable cancelar una marca por no uso, cuando en realidad quien pretende esa cancelación la está usando. Esto es totalmente un contrasentido y una práctica desleal para quien le confió un contrato de licencia.

Además, consta en el expediente tramitado bajo el número 2-123174 un CD que contiene 1095 facturas debidamente certificadas de los años 2016, 2017 y 2018, las cuales se encuentran dentro del plazo de los cinco años establecido en el artículo 39 indicado, que corresponden a un estimado de treinta facturas por mes, de venta de hielo, con lo cual se demuestra que la marca está en uso en la cantidad y el modo que corresponde para la naturaleza del producto dentro del mercado, además, constan ocho notas originales emitidas por clientes y compradores de hielo marca IGLOO (diseño) en diferentes zonas del país donde se acredita que el licenciatario BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A es su proveedor desde hace más de seis años.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende



cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo del signo marcario .

Tal como se indicó supra, el actuar de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A**, que solicita la cancelación por falta de uso de la marca “**HIELO IGLOO**”, inscrita a nombre de **CORPORACIÓN DE BEBIDAS DE GUATEMALA S.A**, **revela una práctica abusiva del derecho**, extralimitándose en las facultades y autorizaciones que le fueron otorgadas, toda vez que existe de por medio un contrato de licencia de uso entre ambas sociedades suscrito desde el 13 de setiembre de 2008. El ligamen de la solicitante y en este caso el licenciatario con la marca en discusión, es usarla durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca (artículo 35 inciso a del párrafo 4). Sobrepasar esas facultades

o como en este caso, solicitar la cancelación del registro por falta de uso, constituye un abuso del derecho que le fue conferido mediante el contrato de licencia.

Relacionado con el tema del abuso del derecho, este Tribunal en el voto 815-2016 de las nueve horas del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, indicó lo siguiente:

“Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “...los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...” y continúa diciendo en el artículo 22: “...*La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “... *Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho. ...*”. (Parajeles Vindas, Gerardo. **El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49**).

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

Artículo 10 bis. - [Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *En particular deberán prohibirse:*

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ...”

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para solicitar cancelar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño registral como ocurre en el presente caso.

En cuanto a los agravios relativos a que la marca **HIELO IGLOO** no se encuentra en uso por su legítimo titular, por lo que su representada procedió con la solicitud de cancelación del caso; al respecto se debe señalar que ha quedado acreditado en el expediente, que la marca **HIELO IGLOO (Diseño)** sí ha sido utilizada dentro del comercio. Para tal efecto se valoró la prueba constante en autos, que corresponden a una serie de facturas de los años 2016, 2017, 2018, las cuales se encuentran dentro del plazo de cinco años estipulado en el numeral 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como en las notas de las diferentes clientes aportadas al expediente, sin dejar de mencionar también el contrato de licencia otorgado a favor de la solicitante de la cancelación. Para este Tribunal se ha acreditado un uso real y efectivo del signo en el comercio, conforme lo estipula la Ley de Marcas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **JESSICA WARD CAMPOS**, en su condición de

apoderada especial de la sociedad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:23 horas del 16 de octubre de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **JESSICA WARD CAMPOS**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:23 horas del 16 de octubre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegando la solicitud de cancelación del signo **HIELO IGLOO”, (diseño)**, Registro No. 173887. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36