
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE FÁBRICA: CAFÉ EL CEDRAL.

**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COOPEDOTA R.L.),
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-127894)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0524-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las diez horas con veintiocho minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Lisandro Valverde Porras, mayor, vecino de Santa María de Dota, cédula de identidad 1-0962-0769, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COOPEDOTA R.L.)**, cédula de persona jurídica: 3-004-75679, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:22:31 horas del 04 de octubre de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 06 de mayo de 2019 Wendy Karina Barboza Arguedas, cédula de identidad número: 1-1245-597, en su

condición de apoderada especial de Javier Alfonso Solís Ureña, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio **CAFÉ EL CEDRAL**, inscripción número: **205507**, que distingue productos en clase 30 de la nomenclatura internacional: café en grano, tostado, molino, café en grano sin tostar café en pergamino, café oro, café saborizado, café preparado.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:39:11 del 26 de junio de 2019, dio traslado por un plazo de un mes a la titular de la marca de fábrica “**CAFÉ EL CEDRAL**” registro **205507**, para que demostrara su mejor derecho, siendo que el titular del signo no contestó el traslado ni aportó prueba de uso real y efectivo del signo.

En virtud de lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 08:22:31 horas del 04 de octubre de 2019, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro **205507** de la marca “**CAFÉ EL CEDRAL**” porque no se comprobó el uso real y efectivo del signo (folio 17 al 21 del expediente administrativo).

Por su parte, la representación de la empresa solicitante **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COOPEDOTA R.L.)**, presentó recurso de apelación interpuesto ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2019, en contra de la resolución indicada. En este documento expresa las razones de su inconformidad, así como, para demostrar el uso de la marca de su titularidad, aporta copia de guías de exportación de la marca en discusión, y certificación emitida por el Instituto del Café de Costa Rica, de fecha 18 de octubre de 2019, en la que se indica la cantidad de veces que se ha exportado el café por parte de COOPEDOTA R.L., utilizando la marca **CAFÉ EL CEDRAL**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada y se agrega el siguiente:

3.- Certificación emitida por Alcides Quirós Madrigal, jefe de la Unidad de Liquidaciones del Instituto del Café de Costa Rica, en la que se indica la cantidad de veces en que se ha exportado café utilizando la marca **CAFÉ EL CEDRAL** (ver folio 27 al 28 del expediente administrativo).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Conforme el expediente administrativo levantado al efecto se admite como prueba la certificación que consta a folios 27 al 28 del expediente principal, emitida por el Instituto del Café de Costa Rica.

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. Previo al análisis del uso de la marca según lo resuelto por el a quo 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, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado lo anterior, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas citada 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.”

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 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 utilizadas o colocadas 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 también 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 cita, párrafo tercero, que en lo conducente establece:

“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.” (El subrayado es propio).

Ahora bien, en cuanto al 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.

De igual forma podemos 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.

En el presente caso el titular de la marca comprobó el uso del signo, a través de la prueba presentada con los recursos de revocatoria y apelación, referida a certificación de fecha 18 de octubre de 2019, expedida por persona autorizada del Instituto del Café de Costa Rica, relacionada a indicar las exportaciones de café bajo la marca **CAFÉ EL CEDRAL**. Ese documento comprueba en forma idónea el uso de la marca en el país, ya que se indica la cantidad de veces en que se ha exportado café utilizando la marca **CAFÉ EL CEDRAL**, desde el 30 de abril de 2015 al 24 de abril de 2019, plazo que se encuentra dentro de la línea de tiempo establecida por el artículo 39, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este punto se hace necesario recalcar, lo que establece el citado artículo 40 de la Ley de Marcas, ya que se destaca claramente, que, también constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, que es precisamente lo que ha demostrado el titular marcario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal, que habiéndose demostrado el uso de la marca **CAFÉ EL CEDRAL**, registro **205507**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COOPEDOTA R.L.)**, y revocar la resolución final de las 08:22:31 horas del 04 de octubre de 2019 venida alzada.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el abogado Lisandro Valverde Porras, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COOPEDOTA R.L.)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:22:31 horas del 04 de octubre de 2019, la que en este acto se **revoca**, por haber sido demostrado el uso de la marca de fábrica **CAFÉ EL CEDRAL**, registro **205507**, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para los productos: “café en grano, tostado, molino, café en grano sin tostar café en pergamino, café oro, café saborizado, café preparado”. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.91**