

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0304-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “AGU”**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 106276, 169218)**

**IREX DE COSTA RICA S.A., apelante**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0616-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Amador León, portadora de la cédula de identidad 1-595-120, en su condición de apoderada especial de la empresa IREX DE COSTA RICA S.A, cedula de persona jurídica 3-101-047399 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:03:04 horas del 9 de marzo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2016, la Licda. María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa ADVANCED FOOD CONCEPTS INC., solicitó la cancelación por falta de uso del registro

marcario “AGU” registro 169218, en clase 30 internacional, propiedad de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 09:57:15 horas del 11 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado por el plazo de UN MES a la empresa titular del registro objetado IREX DE COSTA RICA S.A, respecto de la solicitud de cancelación por falta de uso a efectos de que está se pronuncie y demuestre su mejor derecho.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las 08:03:04 horas del 9 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca “AGU” registro 169218, en clase 30 internacional, propiedad de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A., en virtud de no haber acreditado ejercer el uso real y efectivo de la misma.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2017 la Licda. Ana Amador León, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 10:02:43 horas del 21 de abril de 2017.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- Marca de fábrica: “AGU” registro 169218, propiedad de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, Azúcar, Arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.”* (v.f 13)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho de tal naturaleza para la resolución de este asunto, lo siguiente:

- Que la empresa titular del registro inscrito IREX DE COSTA RICA S.A, no logró demostrar mediante documentación idónea que la marca “AGU” registro 169218, para la clase 30 internacional, se haya comercializado dentro del territorio nacional.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica inscrita “AGU” registro 169218, en clase 30 internacional, propiedad de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A., incoada por la empresa ADVANCED FOOD CONCEPTS INC, por no demostrar la empresa titular de manera fehaciente, el uso real y efectivo de la actividad comercial ejercida con el registro objetado dentro del territorio nacional.

Por su parte, la representante de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A., dentro de su escrito de agravios señaló que la marca ha sido utilizada comercialmente en Costa Rica, desde el año 2008, y son productos que encajan dentro de la descripción y protección de preparaciones de maíz. Que su representada empaqueta, produce y comercializa distintos productos con la marca (Prueba 2). Esto se puede constatar dentro de la lista de ingredientes de los productos protegidos, ya que incluye la más importante “almidón modificado”, el cual deriva del maíz. (prueba 3). Es importante recalcar que la clase 30 no exige ni define en qué estado deben estar los productos que engloba, esta clase única y exclusivamente excluye los productos que son alimento de bebé, suplementos dietéticos y las sustancias medicinales; el componente del producto protegido no está excluido, sino que es hecho a base de almidón de maíz, catalogado como cereal alimenticio.

Agrega, la recurrente que los productos “AGU” son bebidas de frutas preparadas a base de almidón, esto los distingue de los demás productos de la competencia por su presentación espesa y especial para el mercado de niños que se obtiene gracias al uso del cereal maíz, en particular de su derivado almidón. La interpretación del registro es errónea y atenta contra los derechos de Irex de comercializar libremente sus productos al considerar que el elemento distintivo del producto no es de particular interés como para tutelar su protección, igualándolo así a otros productos de categoría parecida que se encuentran en el mercado, pero cuyos ingredientes son diferentes y tutelan la inocuidad alimentaria de los consumidores. Que con la prueba se demuestra que la marca ha cumplido con el requisito de uso en el tiempo y no como lo interpreta el registro, ya que los productos que protege la clase 30 son aquellos que son preparados a base de cereales como maíz y sus derivados (almidón modificado). El registro ha realizado una errónea valoración de la prueba, en ella la prueba 3 se aportó copia certificada del reverso de los envases Colado Agu, en donde es visible la información de sus ingredientes entre ellos el almidón de maíz que es un derivado de cereal y base indiscutible

del producto. Además, la prueba 4 se aportó la ficha técnica del almidón de Maíz modificado que se usa en la fabricación del colado Agu Kids y el Colado para bebés. Que su representada ha cumplido con los requisitos del artículo 39 de la Ley de Marcas, siendo que la solicitud data del año 2016 y la marca ha sido utilizada desde el año 2008 hasta el día de hoy e incluso se exporta el producto a otros países tal y como se desprende de la prueba 5. Las facturas demuestran el uso continuo y agresivo de la marca ejercido por su representada de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en diferentes cadenas de supermercados y tiendas detallistas del país. (prueba 6). Las facturas emitidas por Distribuidora Irex S.A., contaba con la debida autorización de su mandante Irex, la cual al día de hoy no existe por haber sido fusionada por su representada. (prueba 7). Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se rechace en todos sus extremos la solicitud de cancelación de la marca, subsidiariamente, solicita se revoque dicha resolución y se cancele respecto de las preparaciones hechas con cereal.

Asimismo, el representante de la compañía ADVANCED FOOD CONCEPTS INC, se apersona y manifiesta que ninguna de las facturas aportadas por la compañía Irex, comprueba la venta o distribución real y efectiva de los productos protegidos con la marca AGU, registro 169219, por lo que solicita se cancele dicho registro y se confirme la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para el presente caso, este Tribunal analiza el contenido del párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y en lo que interesa expresamente manifiesta: “... *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. ...”.*

Estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo en conjunto con los productos o servicios adquiere la preferencia del consumidor, y esto se produce únicamente cuando se materializa ese uso real y efectivo del signo una vez inmerso en el mercado.

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, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo marcario. Las marcas al ser colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva, respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sea, desde el punto de vista del beneficio que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también dentro del contexto jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del precitado cuerpo normativo.

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, con el propósito de acreditar dicho requerimiento, siendo que el objeto de la figura es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. (Jurisprudencia, Tribunal Registral Administrativo, Votos 0333-2007, 0819-1013)

Asimismo, el artículo 39 de la Ley de Marcas, en los párrafos primero y tercero también fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

*“... 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.*

...

*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. ...” (subrayado nuestro).*

Siguiendo las citadas reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita el 6 de julio de 2007, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 6 de octubre de 2016, han transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando es viable la presente solicitud de cancelación.

Ahora bien, obsérvese que de los elementos de prueba constantes en el expediente se desprende el hecho de que la marca de fábrica “AGU” registro 169218, propiedad de la empresa IREX DE COSTA RICA S.A., en clase 30 internacional, fue inscrita para proteger: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas,*

*especias; hielo*”, el producto que se comercializa son *colados de frutas*, lo cual difiere de lo que se protege, por lo que, al analizar la prueba aportada, sea, las facturas de venta, la publicidad y mercadeo de la marca “AGU”, trascendencia de la compañía, y el documento de fusión por absorción realizado por la compañía IREX DE COSTA RICA., con la empresa DISTRIBUIDORA IREX S.A., para acreditar la actividad mercantil, tal y como consta a folio 51 al 131 del expediente de marras, no puede este Órgano, acoger los agravios de la parte apelante ya que en ninguno se demuestra la comercialización de la marca “AGU” protegiendo productos de la clase 30 internacional.

Por otra parte, los documentos de prueba que rolan de folios 132 al 148 aportados por la empresa titular, no pueden ser tomados en consideración, en virtud de que el signo “GU” utilizado en esos productos *“bebidas hidratantes”* no corresponde a la marca que está siendo objetado, por ende, carecen de valor probatorio para los efectos del presente caso.

Como consecuencia de lo analizado, este Tribunal estima que el registro inscrito no ha sido utilizado conforme a sus fines, por ende, no ha ejercido el comercio respecto de los productos que protege, que es una de las condiciones de uso que establece nuestro ordenamiento jurídico para mantener el registro marcario. Por lo que su inactividad recae en la penalidad de cancelación del registro.

Por lo anterior, queda claro que la cancelación por no uso del signo marcario “AGU” registro 169218, propiedad de la empresa IREX DE COSTA RICA S.A., en clase 30 internacional, se encuentra ajustado en un todo al marco de legalidad no encontrándose motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el petente principalmente que los productos “AGU” son bebidas de frutas preparadas a base de almidón, por lo que, ello los distingue de



los demás productos de la competencia por su presentación espesa y especial para el mercado de niños que se obtiene gracias al uso del cereal maíz, en particular de su derivado almidón. A efectos de determinar si el uso del almidón en los productos que se comercializan, y los elementos de prueba 3 y 4, que han sido incorporados al presente proceso puedan ser parte de la clase 30 internacional de Niza, se hace necesario puntualizar la clase 30 y sus notas explicativas: “... *Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.*”

El contenido de su alcance que al respecto indica: *Nota explicativa: La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. Esta clase comprende en particular: - las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; - los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales). Esta clase no comprende en particular: - ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos); - la sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1); - las infusiones medicinales, y los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5); - los alimentos para bebés (cl. 5); - los complementos alimenticios (cl. 5); - los cereales sin procesar (cl. 31); - los alimentos para animales (cl. 31). Clasificación de Niza (10.a edición) — Lista de clases con notas explicativas”.*

Visto el contenido se demuestra que el alimento de bebe se encuentra excluido, por lo que, en ese sentido, se debe rechazar cada uno de los alegatos y pruebas, ya que no son suficientes para mantener vigente la marca inscrita “AGU” registro 169218, en clase 30 del nomenclátor internacional, ya que como ha sido comprobado por este Órgano de alzada, el producto que se comercializan no es parte de lo que se protege, por lo que, procede su cancelación.

Así las cosas, este Tribunal estima procedente confirmar la resolución apelada, al no haber demostrado de manera fehaciente ejercer un uso real y efectivo de la marca impugnada y los productos de esa clase en uso. Razón por la cual se rechazan las argumentaciones expuestas en el recurso apelación, así como los elementos de prueba identificados del 2 al 8 aportados al presente estudio.

Por otra parte, los documentos de prueba 9 y 10 no son tomados en consideración, en virtud de que el signo “GU” utilizado en esos productos para “*bebidas hidratantes*” no corresponde a la marca que está siendo objetada, por ende, carecen de todo valor probatorio para los resultados del presente caso.

De acuerdo a todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:03:04 horas del 9 de marzo de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUNGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía IREX DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:03:04

horas del 9 de marzo de 2017, la cual se confirma, declarando procedente la cancelación por falta de uso de la marca “AGU” registro 169218, en clase 30 del nomenclátor internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*