

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0092-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “BLUE ZONE”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-1267 (registro 203705)**

**BLUE ZONE WATER S.A., apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0353-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veinte de julio de dos mil diecisiete.**

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, vecina de Sabanilla, en su condición de presidenta con facultades de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONE WATER S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-702654, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:59:39 horas del 11 de octubre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero del 2016, la licenciada **Paola Castro Montealegre**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONE WATER S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, bajo el registro marcario número 203705, en clase 32 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*agua, aguas minerales y aireadas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, perteneciente a **Grietje Depypere**.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:59:39 del 11 de octubre de 2016, 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, I) Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca “BLUE ZONE”, registro No. 203705, en clase 32 internacional, ÚNICAMENTE respecto a los productos otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de la empresa GRIETJE DEPYPERE. II) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento; A COSTA DEL INTERESADO. ... NOTIFIQUESE. ...*”. (Las negritas son del original)

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 1° de noviembre de 2016, la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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

**Redacta la juez Díaz Díaz, y:**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el registro se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, registro 203705, inscrita el 16 de setiembre del 2010 y con vencimiento el 16 de setiembre del 2020, en clase 32 internacional, para proteger: “agua, aguas minerales y aireadas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”, propiedad de **GRIETJE DEPYPERE** (folios 19 y 20 del legajo de apelación).

2.- Que la empresa **BLUE ZONE WATER S.A.**, solicitó en fecha 06 de octubre de 2015, la inscripción de la marca de fábrica y Comercio “**WATER Blue Zone (DISEÑO)**”, bajo el expediente 2015-9733, para proteger en clase 32 internacional “agua embotellada y agua minerales”, la cual se encuentra con auto suspensión de oficio desde el 05 de febrero de 2016 (folios 32 y 33 del legajo de apelación).

3.- Que con fecha 26 de octubre del 2012 (folios 27 y 28 del expediente de origen) la empresa **Alfa Siete De Tamarindo S.A.** gestionó ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la solicitud de una concesión de aprovechamiento de agua de pozo artesanal para uso de consumo humano, turismo y comercial ubicada en el distrito de Tamarindo, cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste en la finca registrada bajo el número 5-167050-000.

4.- Que con fecha 30 de octubre del 2012 (folio 29 del expediente de origen), se recibió la solicitud de concesión y permiso de un pozo nuevo, así como la solicitud, por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Dirección de Agua.

5.- Que quien solicita los permisos de concesión antes citados es la empresa **Alfa Siete de Tamarindo S.A.**, y esta es representada por la titular de la marca en cuestión sea Grietje Depypere, comprobándose así un vínculo comercial entre la sociedad y la titular de la marca, así como una autorización tácita que efectúa la titular del signo a la empresa que representa para solicitar los permisos respectivos y usar la marca, tal y como se constata en la personería jurídica vista a folio 38 del expediente de origen.

6.- Que mediante resolución N° 1176-2013-SETENA, emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a las 14 horas 25 minutos del 30 de abril del 2013, dicho Ministerio se refiere a la Concesión de Aprovechamiento de Agua de Pozos Artesanal solicitada por la titular de la marca que se pretende cancelar sea esta **Grietje Depypere**, en representación de la empresa **Alfa Siete de Tamarindo S.A.**, y otorga la viabilidad ambiental al proyecto correspondiente. (folios 30 al 34 del expediente de origen)

7.- Que mediante resolución R-0256-2014-AGUAS-MINAET, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, a las 12 horas 20 minutos del 8 de agosto del 2014, se le otorgó a la empresa supracitada la concesión de aprovechamiento de aguas subterránea del pozo artesanal solicitada. (folios 35 y 36 del expediente de origen)

8.- Que mediante resolución No. 685-2013 del 04 de diciembre de 2013, emitida por el Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Santa Cruz, Equipo de regulación de la Salud, se hace referencia a la solicitud de permiso sanitario de funcionamiento para la embotelladora BLUE ZONE WATER, y se concluye que el establecimiento no cumple con lo establecido para otorgar el permiso sanitario de funcionamiento por declaración jurada, ya que no presenta uso de suelo y el área de envasado no reúne las condiciones físico sanitarias para proporcionar la inocuidad del producto. (folio 37 del expediente de origen)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Que **GRIETJE DEPYPERE**, haya usado en forma real y efectiva la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*agua, aguas minerales y aireadas*”.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar parcialmente con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, Registro 203705, inscrita el 16 de setiembre de 2010, perteneciente

a **GRIETJE DEPYPERE**, ya que quedó demostrado que el titular de la marca en análisis, al apersonarse al proceso aportó prueba que justifica el no uso de su marca respecto a los productos “*agua, aguas minerales y aireadas que protege*”. No obstante no logró comprobar ni justificar el no uso de los productos “*otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, que también protege el signo en la misma clase 32 de la nomenclatura internacional, por lo que se tuvo por acreditado el no uso de la marca respecto de dichos productos, y en razón de ello, declaró cancelar el registro de los productos “*otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, y ordenó mantener la inscripción del signo respecto a los productos “*agua, aguas minerales y aireadas*”.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**WATER BLUE ZONE (DISEÑO)**”, que el Registro le dio trámite hasta edicto y estando por vencer el período de oposición el Registro retrae los actos indicando que está en la publicidad registral la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**” en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*agua, aguas minerales y aireadas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, lo cual es contrario al principio de seguridad jurídica. Agrega que en razón de lo anterior, interpuso la acción de cancelación que nos ocupa, mediante la cual se resolvió mantener el registro para los productos “*agua, aguas minerales y aireadas que protege*”, por una imposibilidad justificada de uso de la marca, causando una completa inseguridad jurídica para su representada, pues la ley es tajante en dar solamente un plazo de gracia de 5 años, para que el titular haga uso de la marca, el que pasó sobradamente. Agregó que desde el año 2014 no presentó prueba de ningún proceso pendiente que conduzca a utilizar su marca, y que en el comercio existe una **DIVERSIDAD** de medios para haber puesto en el comercio la marca, y que los esfuerzos no son suficientes para demostrar el interés legítimo de explotar dicha marca debiendo tomar en cuenta que el derecho no debe volverse excesivo creando un estado de inseguridad jurídica, ya que el hecho de haberse apegado a desarrollar un negocio en un lugar

donde no era viable, no puede llevar a las autoridades a seguir manteniendo la exclusividad de dicha marca en manos de quien no ha generado otras opciones comerciales de explotación del distintivo marcario que nos ocupa. Señaló además que la resolución le causa un daño a su representada por cuanto a través de un proceso paralelo se le obligó a gestionar un cambio en su razón social, siendo este un acto de evidente mala fe por parte de GRIETJE DEPYPERE, en el que no solo se aferra a una marca que no pretende utilizar, sino que también causa perjuicio a otros competidores que puedan contar con las condiciones más idóneas para el uso de la marca. Concluyó solicitando se declare con lugar la apelación interpuesta y se siga con el trámite de registro de la marca de sus representada, y se cancele la marca propiedad de GRIETJE DEPYPERE, la cual no se encuentra en uso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. JUSTIFICACIÓN DE NO USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que resulta fundamental para el presente caso. 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. ... .”*

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios se identifican con el consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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 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 que también 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 mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Órgano **a quo**, 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 se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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 lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

Vale la pena también incorporar para el caso que ahora nos ocupa, según se analizará más adelante, lo establecido por el artículo 41 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual reza lo siguiente:

*“Artículo 41.- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.*”

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.” (el subrayado es nuestro).

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal no comparte lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial al establecer que una vez analizados los argumentos dados por la titular de la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, se determinó que ésta tiene motivos justificados que le han impedido hacer un uso real y efectivo en el mercado costarricense del signo que nos ocupa, para los siguientes productos: “*agua, aguas minerales y aireadas*”, ya que como fue analizado, la titular de dicho signo se limitó a decir que:

*“... Acatando la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:53:59 horas del 31 de marzo de 2016, vengo a contestar la acción de cancelación por no uso presentada por la sociedad costarricense BLUE ZONE WATER S.A, en contra de mi marca BLUE ZONE en clase 32 [...] Desde la concesión misma de mi marca BLUE ZONE en clase 32, yo en lo personal y mi compañía ALFA SIETE DE TAMARINDO S.A, cédula de persona jurídica 3-101-374072, de la cual aporté certificación de mi personería hemos gestionado los permisos y requisitos correspondientes para la explotación de una naciente de agua que se encuentra dentro de la propiedad de ALFA SIETE DE TAMARINDO S.A, dadas las especiales características de pureza y frescura del agua. [...] Durante los pasados cinco años y con la debida diligencia nos avocamos a obtener los permisos correspondientes para la explotación de nuestro interés. [...] A pesar de que es nuestro interés el desarrollo de este importante proyecto, tanto para la zona como fuente de trabajo, mejor calidad de agua, exportación y generación de divisas hemos topado con inconvenientes que nos lo han impedido.*

*Todo lo anteriormente dicho es causa más que justificada para no cancelar nuestra marca por no uso y permitir su vigencia hasta que se logren soslayar las objeciones del Ministerio de Salud y demás instituciones, que implican una inversión millonaria para nosotros o posibles inversionistas. [...] podemos afirmar que hemos cumplido nuestra parte contractual adquirida al inscribir una marca ante las autoridades competentes costarricenses [...] hicimos ingentes esfuerzos para obtener la concesión y los permisos según los documentos que se adjuntan debidamente certificados notarialmente [...] se hicieron los esfuerzos necesarios para cumplir con la Ley... existe justificación suficiente para no haber podido implementar nuestro proyecto y el uso efectivo de la marca. [...]*



*Como deudora de la obligación de uso estoy exonerada de sanción y culpa pues existen obstáculos que a la fecha me imposibilitan el desarrollo del proyecto, completamente externos a mi voluntad y deseo [...] solicito que se rechace la acción de cancelación por no uso de la marca de mi propiedad BLUE ZONE en clase 32 registro número 203705...”*

La titular del signo que se solicita cancelar aportó una serie de pruebas a fin de demostrar porqué, no ha podido hacer uso de su marca y que pese a que ha efectuado todos los intentos posibles el no uso se debe a una causa justificable y no atribuible a su persona.

En relación a dicha prueba la titular del signo que nos ocupa aportó un informe general otorgado por SETENA de fecha 26 de octubre del 2012 (Folio 28), así como la solicitud de concesiones y permisos emitida por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Dirección de Agua (folio 29) de fecha 30 de octubre de 2012 en donde la empresa Alfa Siete de Tamarindo S.A., misma que es representada por la titular de la marca en cuestión, tal y como se constata en la personería jurídica vista a folio 38 del expediente, solicita la concesión de un pozo nuevo.

Al respecto el Registro de la Propiedad Industrial efectuó el siguiente análisis y resolvió lo siguiente:

*“... De lo anterior se desprende que quien solicita los permisos es la empresa Alfa Siete de Tamarindo S.A, y esta es representada por la titular de la marca en cuestión sea Grietje Depypere, comprobándose así un vínculo comercial entre la sociedad y la titular de la marca, así como una autorización tácita que efectúa la titular del signo a la empresa que representa para solicitar los permisos respectivos y usar la marca, en consecuencia dicha prueba resultaría procedente en caso de catalogarse como contundente y objetiva para comprobar el motivo y justificación del no uso del signo. Al efecto tenemos que tal y como lo establece el artículo 40 párrafo final de la Ley de Marcas, “el uso de una marca por parte de un licenciatario y otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca ...”.*

Presentó además la titular del signo “BLUE ZONE” de folio 30 al 33 del expediente de origen la Resolución N° 1176-2013-SETENA, emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, Secretaría

Técnica Nacional Ambiental, a las 14 horas 25 minutos del 30 de abril del 2013, en donde dicho Ministerio se refiere a la Concesión de aprovechamiento de Agua de Pozos Artesanal solicitada por la titular de la marca que se pretende cancelar sea esta Grietje Depypere, y en la que se le otorga la viabilidad ambiental al proyecto correspondiente. Aporta también de folio 35 al 36 la Resolución R-0256-2014-AGUAS-MINAET, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, en San José a las 12 horas 20 minutos del 8 de agosto del 2014, en donde se le otorga a la empresa supracitada la concesión de aprovechamiento de aguas subterránea del pozo. Mientras que a folio 37 aportó la resolución para permiso sanitario emitida por el Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Santa Cruz, Equipo de regulación de la Salud, en donde se hace referencia al permiso sanitario de funcionamiento para la embotelladora BLUE ZONE, y en donde se concluye que no cumple con lo establecido para otorgar el permiso sanitario de funcionamiento.

Al respecto el Órgano a quo consideró que:

*“... Las pruebas supracitadas al analizarse en conjunto logran constatar que en efecto la titular de la marca que se pretende cancelar a efectuado los trámites y esfuerzos respectivos para obtener la concesión y los permisos de funcionamiento del proyecto necesario para la comercialización del agua. Al observar la Ley de Marcas tenemos que el artículo 41 establece literalmente: “no se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados. Asimismo reconoce como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca”.*

*Vista la prueba mencionada y la normativa al efecto, esta instancia debe tomar en consideración que el uso de la marca de análisis por la naturaleza de lo que se proteger con el signo conlleva una serie de trámites y requisitos que en ocasiones retrasan el desarrollo y la comercialización al efecto, distinto en el caso de signos que por la naturaleza de los productos, servicios o giros comerciales que protegen, no requieren de tramites complejos ni permisos que en ocasiones retrasan la puesta en funcionamiento de los comercios como sucede con el signo de análisis.*

*Podemos determinar entonces que la marca se encuentra desarrollando los medios necesarios para llegar a su uso y funcionamiento óptimo, los trámites del signo se están realizando y eso se logra constatar con la prueba que aportó la titular de la marca en donde se comprueba de manera objetiva que desde la inscripción del signo en fecha 2010,*

*se han efectuado los tramites y solicitado los permisos ante las Instituciones Públicas para lograr usar efectivamente la marca registrada en donde la última resolución que se refiere al trámite es de fecha 8 de agosto del 2014 tal y como se desprende del folio 35 del expediente, algunas instituciones dieron un resultado positivo a la petitoria de diversos permisos para el desarrollo del proyecto.*

*Del análisis efectuado, no podemos afirmar que el signo no se está utilizando por desinterés de su titular, cuando se ha aportado prueba que se considera como suficiente para demostrar que el no uso real y efectivo del signo respecto a los productos agua, aguas minerales y aireadas, se debe a motivos justificados en virtud a la imposibilidad de poner en funcionamiento la embotelladora, lo anterior se reitera por la naturaleza de lo que protege el signo distintivo.*

*Visto lo anterior es muy importante analizar el signo como un todo e identificar la totalidad de los productos que el mismo protege en clase 32 sean estos: agua, aguas minerales y aireadas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, lo anterior por cuanto pese a que esta instancia considera que no se puede cancelar el registro de la marca respecto a los productos agua, aguas minerales y aireadas, lo anterior por cuanto se considera que se logró comprobar un motivo justificado para el no uso del signo respecto a los productos agua, aguas minerales y aireadas, no se logró comprobar tal motivo justificado respecto a los demás productos que protege el signo sean estos “otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas no incluidas en otras clases, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. Estos son productos que no tienen relación directa con la concesión del pozo artesanal y los permisos al efecto, por lo que no puede admitirse para estos la justificación analizada en autos, siendo necesario para el titular del signo demostrar el uso real y efectivo de específicamente los productos supracitados. ...”*

Esbozado dicho análisis, se debe precisar que el artículo 41 de la Ley de Marcas juega un papel vital en la resolución del presente asunto, ya que, a criterio de este Tribunal, una vez analizada la situación fáctica y tenerse por demostrado que los trámites que señala la titular del signo “BLUE ZONE” efectivamente fueron resueltos y uno de ellos negativamente y no haber puesto en uso el signo dentro del plazo de 5 años que establece la Ley de Marcas, es procedente acoger los agravios de la apelante y revocar parcialmente la resolución para acoger solicitud de cancelación por falta de uso para los productos: “agua, aguas minerales y aireadas”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la cancelación por falta de uso de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978, del 6 de enero del 2000, en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto, establece en su artículo 39 de la ley, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO, por falta de uso de la misma**. Dicha cancelación procede: **cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación**. Para ejercer la acción de cancelación no hay plazo, la ley únicamente especifica que: *“El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca”*. Asimismo, la cancelación por falta de uso de la marca, regulada en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el Registro de Propiedad Industrial procederá a la cancelación del registro, cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, sin embargo 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.

Es importante acotar que el plazo de los cinco años está determinado en la Ley como un plazo de caducidad y, por ende, si este venció es procedente la acción de cancelación. Para este Tribunal, resulta un plazo justo de gracia, además lógico jurídicamente y comercialmente. No obstante, la legislación permite la flexibilidad cuando existan razones objetivas de impedimento como la fuerza mayor y caso fortuito y admite estas eximientes para contabilizar el plazo; sin embargo, estas deben ser analizadas bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad y acompañadas de la prueba respectiva.

Avala este Tribunal los agravios de la aquí apelante al manifestar que según consta en autos la prueba aportada por el titular de la marca “BLUE ZONE” Grietje Depypere, sea el formulario de

solicitud de Evaluación Ambiental del 26 de octubre de 2012, la resolución 1176-2013-SETENA del 30 de abril del 2013, Resolución R-0256-2014-AGUA MINAET del 8 de agosto de 2014, resolución del permiso sanitario del Ministerio del Ministerio de Salud, resulta que desde el 2014 el titular de la marca registrada no ha efectuado ninguna medida de saneamiento para poder usar su marca en el comercio, aun existiendo una infinidad de opciones para aquel comerciante que realmente desea usar su marca de buena fe.

A criterio del Tribunal, lleva razón la apelante al señalar que no se puede de ninguna manera pensar que los argumentos que indicó el titular de la marca registrada se consideren de forma absoluta como insubsanables, toda vez que efectivamente en el mercado existen otras alternativas que permiten hacer uso de una marca y no solo convertirse en un obstáculo para el comercio al tener una marca registrada que no se usa de forma real y efectiva como lo establece nuestra ley de marcas.

Por ende, no comparte este Tribunal que el titular de la marca registrada haya efectuado todos los esfuerzos para la comercialización del agua, siendo que no solo no ha buscado otras alternativas, sino que desde el 2014 no ha hecho ningún otro trámite según se desprende de la prueba aportada. Por tal motivo, al haber sido inscrita la marca de fábrica y comercio “BLUE ZONE” el día 16 de setiembre de 2010 y haber sido interpuesta la acción de cancelación por falta de uso en fecha 28 de enero de 2016 queda demostrado que ha pasado de sobra el plazo de 5 años establecido por ley para ejercer el uso real y efectivo del signo marcario inscrito en las condiciones establecidas en la misma normativa, sin que la titular del signo lo haya hecho. Se denota que desde el año 2014 no consta prueba de ningún proceso pendiente que conduzca a utilizar su marca. Debe saber la titular del signo que nos ocupa que en el comercio existe una diversidad de medios para haber puesto en el comercio la marca de su propiedad. Considera este Tribunal que los esfuerzos en tal sentido, no han sido suficientes para demostrar el interés legítimo de explotar dicha marca, debiendo tomar en cuenta que el derecho no puede volverse excesivo y que el derecho marcario es dinámico y juega ese papel dentro del comercio, por tal motivo, el haber dejado pasar la titular de la marca de mérito

el plazo de 5 años establecido por ley sin hacer un uso real y efectivo del signo, para este Tribunal resulta inaceptable.

Admitir la resolución del a quo, abre una ventana de inseguridad jurídica en el mundo marcario en el cual el titular de un registro con los mínimos esfuerzos puede ad perpetuum (por la eternidad) mantener una marca registrada sin hacer uso real y efectivo de esta tal y como lo establece nuestra legislación marcaria.

Alude el titular de la marca registrada que se han hecho esfuerzos relacionados con el desarrollo de una embotelladora de agua, tal y como se demostró documentalmente, estos esfuerzos no son suficientes para demostrar el interés legítimo de explotar dicha marca. Como bien consta en autos y lo señala la apelante, la empresa titular del signo que nos ocupa ha tenido problemas para desarrollar su negocio en las instalaciones con las que contaban y tenían previstas para dichos efectos, pero al ver que se les cerró esta posibilidad, no se ha preocupado por buscar otras maneras de explotar el signo de mérito, por ejemplo a través de una licencia a un tercero para explotar la marca comercialmente o similar o cualquiera de las otras posibilidades que el giro del negocio le ofrece.

Cabe resaltar que la titular del signo acepta que no ha hecho un uso real y efectivo del signo, con lo cual se cumplen los supuestos del artículo 39 y 40 de nuestra ley, y por ende la pretensión de cancelación por falta de uso resulta procedente.

En virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe revocar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, registro 203705 (folios 19 y 20 del legajo de segunda instancia), esté siendo usada para los productos que protege y distingue en la clase 32 de la nomenclatura internacional, sean “*agua, aguas minerales y aireadas*”.

Por lo anterior, considera este Tribunal que la prueba presentada por el titular marcario en primera y segunda instancia es insuficiente para justificar el uso real y efectivo en Costa Rica ni mucho menos el no uso por las justificaciones dadas de la marca “**BLUE ZONE**”, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Marcas, y, además, no se aportó nueva prueba ante el Tribunal que permita a esta sede confirmar la decisión del Registro, por lo que lo procedente es revocar lo resuelto por el órgano a quo.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que no consta en el expediente prueba idónea para acreditar que la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**” se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea el uso de ésta en el mercado costarricense, y en razón de ello no puede confirmarse que la comercialización de los productos identificados con dicha marca se esté llevando a cabo a nivel nacional para los productos “*agua, aguas minerales y aireadas*” que protege y distingue, con la presencia y dimensión necesaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, no comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar parcialmente la solicitud de cancelación presentada, manteniendo la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para los productos “*agua, aguas minerales y aireadas*” ya que no existe prueba idónea que demuestre el uso de dicha marca para esos productos, ni resulta válida la justificación dada por su titular para no usar el signo, por lo que se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso también para los citados productos.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONE WATER S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:59:39 horas del 11 de octubre de 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, razón por la cual, se cancela por falta de uso el registro de la marca de fábrica y comercio “**BLUE ZONE**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para los productos “*agua, aguas minerales y aireadas*”. 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.**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**