



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0341-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por falta de Uso de la marca “CAFETTO”

INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1995-1305, 1995-1306)

Marcas y otros signos

VOTO N° 441-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos tres setecientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos cuarenta segundos del siete de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de marzo de dos mil nueve, la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su calidad de Apoderada Especial del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES**, solicita cancelación por falta de uso de las marca“**CAFETTO**” inscrita en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, mil, jarabe de melaza y bebidas a base de café, cacao o chocolate*”, **CAFETTO** y en clase 33 de la Nomenclatura Internacional para proteger en



clase 33 “*Vinos espirituosos y licores*”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil nueve el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, Apoderado Especial de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas once minutos cuarenta segundos del siete de enero de dos mil diez, resolvió “(...)1) *Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por María del Pilar López Quirós en representación de Jean Paul Giudicelli Piñeres, en contra de la marca CAFETTO, registros número 98082 y 98083, en clase 30 y 33 internacional respectivamente, inscrita el 02 de diciembre de 1996, propiedad de la empresa INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A y se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento a costa del interesado ...*”

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de febrero de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, Apoderado Especial de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A**, presentó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A** tiene inscritas las siguientes marcas en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica:
 - a) **CAFETTO** Registro de la marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza y bebidas a base de café, cacao o chocolate*”.
 - b) **CAFETTO** en clase 33 de la Nomenclatura Internacional para proteger en clase 33 “*Vinos espirituosos y licores*”. (Ver folios 177 a 180 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hechos con tal carácter se enlistan los siguientes:

- a) Que la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A** demostrara el Uso Anterior y la notoriedad de la marca **CAFETTO**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó que “(...) *Analizados los autos del presente expediente queda demostrado que el titular de la marca CAFETTO, registro número 98082 y 98083 en clase 30 y 33 respectivamente, no comprobó su uso real y efectivo de su marca tal y como fue inscrita dentro del territorio nacional, tampoco se demuestra la notoriedad de dicha marca razón por la que este Registro no puede otorgar tal atribución (ya que la*



notoriedad no basta con ser alegada, la misma debe ser probada), por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el uso de la misma, procediendo a su uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación.

Por su parte el apoderado de la opositora y apelante en su memorial presentado el día veintidós de febrero de dos mil diez, argumentó en el recurso de apelación planteado que los productos actualmente son vendidos en más de ciento treinta países del mundo, y que su representada se sitúa dentro de las cinco empresas más grandes e importantes a nivel mundial para la producción de los mismos, que las marcas objeto de cancelación fueron debidamente registradas en el año 1996 y renovadas en el año 2006, vigentes hasta el año 2016, que son marcas internacionales y utilizadas en el mercado costarricense, que los productos se encuentran publicitados en diferentes medios de comunicación dentro de los cuales se destacan: periódicos, revistas, vallas publicitarias, siendo de total acceso al público consumidor tanto a nivel nacional como internacional, revelando dicha publicidad la existencia y comercialización de los productos protegidos por medio de la marca **CAFETTO**.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE OPOSITORA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **CAFETTO** ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, que le permitiría oponerse a la cancelación del registro pretendido por la Apoderada Especial del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES**.

Al respecto es importante señalar que en cuanto a los agravios del oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:



Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;



6. el valor asociado a la marca.”

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

En principio se debe señalar que según los certificados de Registro aportados como prueba corresponden a la marca **“CAFETTO DE BOTRAN,”** por lo que no puede tomarse en consideración para el análisis de la marca **CAFETTO** ya que se trata de signos diferentes, En este sentido tenemos certificados de registro marcarios donde se encuentra inscrita en países como España, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras folios 87 a 92, folios 97 a 99, correspondientes a **“CAFETTO DE BOTRAN,”** , asimismo consta a folio 102 certificado de registro de la Oficina de la OAMI donde se inscribió la marca **“CAFETTO DE BOTRAN”** bajo el Registro número 001361401, desde el 16 de noviembre de 2000, en ese mismo sentido folio 176 consta el registro de la República de Nicaragua donde se inscribió **“CAFETTO DE BOTRAN”**.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **CAFETTO** como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos cuarenta segundos del siete de enero de dos mil diez, en cuanto acogió la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la apoderada del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES** contra la marca **CAFETTO**, propiedad de la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA**



S.A.

QUINTO. EN CUANTO A LAS CANCELACIONES POR FALTA DE USO. En el presente caso la licenciada María del Pilar López Quirós, Apoderada Especial del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES**, solicita la cancelación por falta de uso de las marca “**CAFETTO**” inscrita en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, mil, jarabe de melaza y bebidas a base de café, cacao o chocolate*”, **CAFETTO** y en clase 33 de la Nomenclatura Internacional para proteger en clase 33 “*Vinos espirituosos y licores*” argumentando que la **INDUSTRIA QUEZALTECA S.A** registró la marca **CAFETTO** desde el año 1996 y que la marca continúa sin usarse en el mercado nacional y sin ofrecerse al público. Al respecto es necesario en el caso bajo estudio citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:“(…) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde 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 de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo están 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 (….) 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 virtud de lo expuesto en el caso analizado, de las cancelaciones por falta de uso, la carga de la prueba corresponde al titular marcario, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A** este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando acoge la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **CAFETTO**, toda vez que el oponente no aporta prueba suficiente para acreditar el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca **CAFETTO** en clases 30 y 33 tales como, pero no limitados a, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo anterior en virtud del principio de territorialidad que reviste el derecho marcario.

Dicho principio determina el alcance y protección del derecho de exclusiva por parte del titular, se circunscribe al territorio nacional, es decir, es dentro del país donde se ha registrado la marca que la misma surte efectos jurídicos ante terceros, la marca no es un derecho oponible universalmente, salvo en el caso de las marcas notorias, situación que no se ha comprobado en autos.

Por lo que lo procedente conforme a derecho, es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos cuarenta segundos del siete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, acogiéndose la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **CAFETTO** solicitada por la Apoderada Especial del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES**.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo ((Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos cuarenta segundos del siete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **CAFETTO**, solicitada por la Apoderada Especial del señor **JEAN PAUL GIUDICELLI PIÑERES**. Se da por agotada la vía administrativa. 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33