



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0037- TRA-PI-

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “SportsAde”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 141470)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 625-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil catorce.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de junio de dos mil trece, por el licenciado Aaron Montero Sequeira quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno novecientos ocho cero seis, apoderado especial de la sociedad **ACAVA LIMITED**, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio **SportsAde** inscrita en clase 32 internacional para proteger y distinguir “*bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante acta de notificación de fecha 12 de julio de dos mil trece, procedió a notificar la resolución de las diez horas seis minutos cincuenta y ocho segundos del cinco de julio de dos mil trece, mediante la cual se traslada la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil trece, por el apoderado de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, titular de la marca “**SportsAde**” se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas treinta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, resolvió “(...) se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACION POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Lic **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de Apoderado Especial de **ACAVA LIMITED** contra el registro del signo distintivo “**SportsAde**” registro No.141470,el cual protege y distingue “*Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.*” en clase 32 internacional, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** **Cancélese el registro 141470.**”

**CUARTO.** Que el apoderado especial de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece.

**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 Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **SportsAde** a favor de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, bajo el registro número 141470 para proteger en clase 32 “*Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.*” (Ver folios 31 a 32 del expediente

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter.

**TERCERO. CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación presentada por el apoderado de la compañía **ACAVA LIMITED**, por haber considerado que de conformidad con lo que consta en el expediente queda demostrado que el titular de la marca **SportsAde** registro 141470, no comprobó el uso real, actual, territorial y efectivo para lo que protege y distingue su marca en el registro, por lo que se tiene por no acreditado el uso de la misma.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de su interposición, como tampoco en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte del Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el



derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a analizar el fondo del asunto

**CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.** En el caso bajo estudio es importante 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 está 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 ”.*

El artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone en cuanto a este tema lo siguiente:

*Artículo 39 **Cancelación del registro por falta de uso de la marca** .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...”*

Según éste artículo el titular contaba con 5 años para poner en uso efectivo la marca. El uso está definido en el artículo 40 y el artículo 42 de la citada Ley, indica que la carga de la prueba es del titular marcario tal y como quedó indicado en el voto de este Tribunal transcrito con anterioridad.

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, no existe material probatorio por parte de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, que acredite el uso del signo marcario objeto de cancelación en territorio nacional, en otras palabras la parte no demostró que durante los 5 años previos a la presentación de la cancelación de uso de la marca, la cual fue presentada el 27 de junio de 2013, la parte o titular debió comprobar su uso a partir del 27 de junio de 2008 en adelante, razón por la cual, al no tener acreditado el uso del signo **SportsAde” objeto de cancelación**, éste Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca “**SportsAde”**, toda vez que tal y como quedó indicado, la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** no demuestra el uso real y efectivo en Costa Rica, conforme lo dispuesto por los artículos 40 y 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Es oportuno acotar que conforme a nuestra legislación, para mantener la vigencia de la marca se hace necesario que su uso sea en Costa Rica y al no tener acreditada prueba en ese sentido resulta admisible la cancelación por falta de uso del signo solicitado. Esta territorialidad también la señala claramente el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, y que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De conformidad con lo anterior, al no demostrarse el uso de la marca según lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas, lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial para cancelar la marca “**SportsAde**” registro número 141470.

En razón de las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho, es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado de



la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y Jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece y confirmar la resolución recurrida venida en alzada, acogándose la solicitud de cancelación de la marca “**SportsAde**” registro número 141470. 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*

