
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0173-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL SIGNO “TROPICAL”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2002-123, REGISTRO 134954

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0269-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas tres minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:15 horas del 26 de mayo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Ricardo José Amador León, cédula de identidad 1-0595-0119, vecino de san José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **ALINTER S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-

315924, domiciliada en San José, Curridabat de la BMW 100 metros este y 150 metros norte, insta la acción de cancelación por falta de uso contra el registro **134954**, correspondiente a la marca de fábrica **TROPICAL**, que distingue en clase 30 café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en razón de que se presentó solicitud de inscripción como marca

de fábrica y comercio del signo  para distinguir en clase 29 internacional compotas, además la marca **TROPICAL** no está siendo utilizada en el territorio nacional para ningún producto que protege en la clase 30 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 10:48:57 horas del 3 de enero de 2023, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular del signo **TROPICAL** con el fin de que procediera a manifestarse o demostrara su mejor derecho; y una vez notificada la empresa titular DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., por medio de correos de Costa Rica en su domicilio social, no se refirió a la acción de cancelación.

En consecuencia, una vez realizado el análisis correspondiente el Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 08:46:15 horas del 26 de mayo de 2022, declaró con lugar la acción de cancelación contra la marca de fábrica **TROPICAL** registro 134954, al considerar que no se tiene por demostrado el uso real y efectivo de esta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 10 de junio de 2022, la apoderada de la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de apelación,

y por resolución dictada a las 08:22:46 horas del 27 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad intelectual declaró inadmisibile el recurso en mención.

Por tal razón, mediante documento enviado electrónicamente el 11 de julio de 2022, la representación de la empresa apelante presentó recurso de adición y aclaración, y por medio de la resolución dictada a las 08:22:46 horas del 27 de junio de 2022, la autoridad registral resolvió aclarar la resolución mencionada.

En consecuencia, la apelante el 1 de setiembre de 2022 presentó recurso de apelación por inadmisión contra la resolución emitida a las 08:46:15 horas del 26 de mayo de 2022, de ahí que este Tribunal mediante el voto 0427-2022 dictado a las 09:35 horas del 7 de octubre de 2022, declaró con lugar el recurso de apelación por inadmisión; y en consecuencia el Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 11:43:10 horas del 16 de marzo de 2023 admitió el recurso de apelación.

Finalmente, la representación de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., expuso como agravios ante esta instancia, que la marca **TROPICAL** de su representada fue declarada notoria por medio del voto 0352-2008 dictado por este Tribunal, en consecuencia el signo **TROPICAL** que se encuentra relacionado principalmente a bebidas no alcohólicas en la clase 32, igualmente permite extender su alcance a todos los productos conexos de la clase 30 de su marca; por ende, la marca a cancelar se encuentra indudablemente usada como resguardo de la marca principal, uso que se debe comprender como extendido a los productos de las demás clases relacionadas; por estas circunstancias solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de

influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., la marca de fábrica **TROPICAL** registro 134954, inscrita el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2022, para proteger en clase 30 internacional: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho no probado el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde en el mercado costarricense de la marca **TROPICAL** registro 134954, en clase 30 internacional, por parte de su titular.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. Antes de entrar a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por la autoridad registral y lo alegado por la apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el voto 333-2007, dictado a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso a DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca ha sido usada en el comercio.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas, que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto, ese numeral dispone en lo que interesa:

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.

[...]

En relación con lo indicado, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está 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 que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. Las marcas, sea de productos o de servicios, al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, y mantienen su vigencia en el plano económico, es decir desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, como jurídico al cumplir con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 ya citado, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

En lo atinente a los criterios para probar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso es reflejar, del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado, a través del voto 333-2007 de este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiero contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Por otra parte, tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la representación de la compañía ALINTER S.A., el 29 de setiembre de 2021, por lo cual la prueba que debía aportar la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca de fábrica **TROPICAL** registro 134954, en clase 30 internacional, debía ser precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a esa fecha, o tres meses antes de la presentación de la acción.

En el presente caso, observa este Tribunal que la empresa apelante, una vez que

el Registro de la Propiedad Intelectual le notificó el auto de traslado de la acción de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **TROPICAL** dictado a las 10:48:57 horas del 3 de enero de 2022, como rola a folios 15 a 16 del expediente principal, no se apersonó ni aportó argumentos o prueba para demostrar el uso real y efectivo del signo cancelado.

Aunado a lo anterior, la recurrente a folios 19 a 20 del legajo digital de apelación solicitó prórroga con el fin de referirse a la apelación, aportar sus argumentos y pruebas; una vez concedida dicha prórroga, mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2023, la apelante no presentó prueba que logre demostrar el uso real y efectivo de la marca cancelada **TROPICAL** registro 134954.

En consecuencia, considera esta instancia que no existe en el expediente como en el legajo digital de apelación, prueba que logre demostrar el uso de la marca **TROPICAL** por su titular, durante un tiempo determinado, en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 30 internacional que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material que demuestren su uso en el comercio.

Por otra parte, respecto a lo manifestado por la recurrente en cuanto a que el reconocimiento de la notoriedad de la marca **TROPICAL** en clase 32 mediante el voto 0352-2008 dictado por este Tribunal, también abarca la clase 30 del signo cancelado, cabe indicar que a pesar de ese reconocimiento esto no es un razonamiento que demuestre el uso de la marca que le fue cancelada, además la categoría de notoriedad asignada al signo **TROPICAL** que distingue en clase 32 bebidas no alcohólicas, no guarda ninguna relación con los productos de la clase 30 de la marca cancelada.

Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:15 horas del 26 de mayo de 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:15 horas del 26 de mayo de 2022, la cual en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TR: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TNR: 00.42.55

DERECHO DE USO DE LA MARCA

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.30