



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0407-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA
MARCA**



ACAVA LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2002-7790, registro 141868)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0496-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del quince de diciembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, apoderado especial de **ACAVA LIMITED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Malta, con domicilio en 167, Merchants Street, Valleta VLT 1174, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:42 horas del 10 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 20 de abril de 2023, el señor **ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**,



abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0544-0035, en su condición de apoderada especial de la empresa **HACK LID.**, una empresa constituida y organizada bajo las leyes de Malta con domicilio en 86 Merchants Street Valleta, VLT 1177, Malta, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica



, registro 141868, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de la compañía **ACAVA LIMITED**.

Mediante resolución de las 09:09:42 horas del 10 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "1) Se declara *con lugar* la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por ALVARO ENRIQUE DENGÓ SOLERA, en calidad de Apoderado Especial HACK LTD, contra el registro del signo distintivo KR (DISEÑO), Registro No. 141868, propiedad de AKAVA LIMITED...".

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **ACAVA LIMITED**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó:



1. La marca de su representada se ha venido utilizando con el tiempo y ha sido una marca que se ha publicitado y comercializado en Costa Rica y mercadeado en toda Centroamérica y Suramérica, especialmente Perú.

2. Se aporta listado de comercios en donde se comercializa el




producto de su marca.

3. Paralelamente se ingresaron solicitudes de inscripción, para proteger logos adicionales de su marca,

específicamente  solicitud 2023-1050 y  solicitud 2023-1036.

4. Actualmente, se está llevando a cabo una transferencia de las marcas de su representada a favor de GRUPO EMBOTELLADOR ATIC S.A., que han sido empresas de un mismo grupo de interés económico junto con AJEMAYA S.A. Y AJECEN DEL SUR. Por lo cual solicito se suspenda el presente proceso hasta tanto no se concluya con el proceso de transferencia de las marcas a nombre de ACAVA LIMITED.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

1. , registro 141868, inscrita desde el 06 de octubre de 2003, vigente hasta el 06 de octubre de 2033, titular: ACAVA LIMITED, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. (visible a folio 5 y 6 del legajo digital de apelación).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

1. La empresa **ACAVA LIMITED**, no demostró el uso real y efectivo



de la marca de fábrica  registro 141868.

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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. Antes de entrar a analizar el caso concreto, resulta necesario referirse al uso de la marca. Estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio que busca proteger y distinguir penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso efectivo. Al respecto, el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica expresamente:

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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que deber ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

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.

En este sentido, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, siendo que, para el caso en estudio han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: **1. Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y **3. Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

En este punto, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas):

Artículo 42°– **Prueba del uso de la marca.** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada



efectivamente.

En principio, pareciera que el artículo señala que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a 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 o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar. De esta forma la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.


Ahora bien, ¿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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.



En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca registro 141868, se presentó el 20 de abril de 2023, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (20 de enero de 2023), como lo indica la normativa.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba



aportada para demostrar el uso de la marca , registro 141868, en clase 32 de la nomenclatura internacional, por parte de quien figura como titular en el Registro.

Por lo que las pruebas aportadas por la empresa ACAVA LIMITED, titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, corresponden a:


1. Dos facturas electrónicas, con fecha de 27 de noviembre de 2023, certificadas notarialmente (visibles a folios 26 y 27 del legajo digital de apelación). En este caso las facturas aportadas, no pueden tomarse en cuenta como prueba de uso ya que son posteriores a la presentación de la cancelación; según la normativa la prueba del uso debe ser anterior a los tres meses de presentación de la acción de cancelación, es decir antes del 20 de enero de 2023.

2. Copias certificadas notarialmente de Certificado de Libre Venta de los productos KOLA REAL UVA, KOLA REAL LIMÓN Y KOLA REAL NARANJA, emitido por el Departamento de Regulación y Control de Alimentos de Guatemala, con fecha 15 de febrero de 2023, debidamente apostillado. (visible a folio 68 a 71 del expediente principal)

3. Informe del liquidador de la compañía ACAVA LTD, traducido al español y apostillado. (visible a folio 74 a 94 del expediente principal)

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra



demostrar el uso de la marca , registro 141868 por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 32 internacional, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 32 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información son insuficientes, no se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial; por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

Las facturas evidencian pocas ventas, por lo que no se observa una estabilidad en el uso, lo que evidencia es una utilización aislada, casi accidental para el mercado de la venta de bebidas, aunado al hecho que son de data posterior a la solicitud de cancelación de la marca bajo estudio.

El certificado de libre venta fue expedido por el Gobierno de Guatemala, pero el uso a demostrar debe ser en suelo costarricense.

La liquidación de la sociedad tampoco aporta al hecho de que, en definitiva, la marca no está siendo usada en Costa Rica según las



reglas fijadas por la Ley de marcas.

De esta forma se considera que la prueba aportada no evidencia actos de comercio de la empresa titular del signo que se pretende cancelar, tampoco demuestra la disponibilidad de sus productos en el mercado costarricense.

Por lo analizado, este órgano de alzada determina que la parte apelante no logró demostrar un uso efectivo de la marca. Por lo tanto, lleva razón el Registro al declarar la cancelación por falta de uso, ya



que no se demostró con prueba fehaciente que el signo se utilice en el mercado nacional para la venta de productos: cervezas, aguas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

En cuanto a lo expresado por el apelante de que su marca sí está siendo utilizada a nivel nacional e internacional, no consta en el expediente principal o en el legajo de apelación prueba pertinente que permita acreditar su decir, por consiguiente, se tiene por no demostrado un uso real y efectivo de su marca.

Con respecto a la solicitud de suspensión del presente proceso, hasta tanto no se concluya el proceso de transferencia de las marcas a nombre de la compañía ACAVA LIMITED, se procede a su rechazo, por cuanto la transferencia de la marca no interfiere con la solicitud de cancelación marcaría. Por tales motivos, es que se rechazan los agravios expuestos por el recurrente.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de apoderado especial de **ACAVA LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:42 horas del 10 de agosto de 2023, la cual en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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 dejarán 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



gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55