



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0119-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
MEDIGRAY SUEROX

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN anotación 2-164295, registro 265676)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0161-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintinueve minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, en calidad de apoderada especial de la **Asociación Consumidores de Costa Rica**, cédula jurídica 3-002-405107, con domicilio en San José, Avenida 3, entre calles 1 y 3, Edificio Cristal, oficina 209, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:32 horas del 26 de enero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Mariela Solano Obando, vecina de San José, cédula de identidad 1-1076-0532, en su condición de apoderada especial de la Asociación Consumidores de Costa Rica, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **MEDIGRAY SUEROX**.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de cancelación por falta de uso, al considerar que la solicitante no posee legitimación para ello.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Valverde Cordero, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. El artículo 39 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica "cualquier persona interesada", el Tribunal Registral Administrativo, en el voto 0420-2010, delimitó que el interés legítimo para solicitar una cancelación por falta de uso debe ser directo, cierto y actual. La legitimación en la causa es un presupuesto procesal para que el asunto pueda ser resuelto por el fondo.

2. El interés cierto, actual y directo de la Asociación proviene del artículo 1 de la Ley de marcas, que indica que uno de sus objetivos es proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de los efectos reflejos que puedan causar los actos de competencia desleal que se den en el mercado. Se trata de "...la denuncia de una



organización líder en nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos de la población consumidora contra un registro marcario que se inscribió contrario a derecho y que, además, no está siendo utilizado." Los consumidores se ven afectados por la conducta de un titular marcario y el registro, por eso se busca la cancelación por falta de uso.

3. Por el voto 0096-2016, el Tribunal Registral Administrativo señaló que "La legitimidad ha de medirse, entonces, en relación no sólo (sic) con normas jurídicas sino también con órdenes no jurídicos, como la lógica, la ética, la ciencia y la técnica, cuyos dictados la Administración no puede ignorar, sin caer en lo arbitrario o empírico..." El hecho de que está la salud involucrada lo convierte en un asunto delicado que repercute directamente en los consumidores.

4. La Asociación Consumidores de Costa Rica (CONCORI) defiende los intereses de los consumidores, tiene un interés directo por promover la solidaridad entre los actores del comercio, interés cierto por existir una marca que no se usa, e interés actual ya que la marca inscrita puede ocasionar engaño o confusión en los consumidores.

5. Se tutela el bien jurídico de la salud, que tiene nivel constitucional, y CONCORI es una organización líder en procurar la defensa de los derechos de la población consumidora, lo cual además se inscribe en los fines de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. El producto se anuncia como suero, suero oral, suero de rehidratación oral y bebida deportiva, pero en realidad, por sus componentes, es una bebida hidratante, por eso se engaña a la población y se vulnera la Ley General de Salud.



6. También se ha interpuesto denuncia ante el Ministerio de Salud y la Defensoría del Consumidor, que constan en el expediente 2024-0114-TRA-PI.

7. De cara al interés público y social, en el presente asunto "...el titular de la marca impugnada obtuvo el registro de una marca para ser usada de manera abusiva, no para la identificación de productos en el mercado sino como instrumento para engañar a consumidores al hacerles creer que adquieren un producto (suero) que en realidad no lo es y que además no se encuentra en uso." Al estar envuelto el derecho a la salud, no se debe cuestionar la legitimidad de CONCORI para solicitar la cancelación.

8. El Registro de la Propiedad Intelectual debió haber resuelto el asunto por el fondo, la marca no está en uso y por eso debe ser cancelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **MEDIGRAY SUEROX**, a nombre de Inversiones Oridama S.A., registro 265676, que distingue en clase 32: aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; vigente hasta el 28 de setiembre de 2027 (folio 8, legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



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. LEGITIMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA. El artículo 39 de la Ley de Marcas indica:

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.

La norma señala que esta acción la puede solicitar cualquier persona interesada, por lo que se deberá demostrar ese interés concreto en la cancelación del signo. Mediante el voto 0005-2007 este Tribunal analizó el tema de la legitimación referida a la frase subrayada. El voto desarrolló el tema del interés legítimo o legitimación y concluyó que, para poder presentar una oposición, la parte debe:

- i. tener un derecho inscrito a su favor, o
- ii. una expectativa de derecho válida, o bien
- iii. ser competidor del sector pertinente de mercado.

En el caso de la cancelación del registro por falta de uso de la marca, ese interés o legitimación se presenta en varios supuestos, derivados



del artículo 39 transcrito y similares a los desarrollados en el voto indicado:

- i. Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar; en ese sentido, la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ii. Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante salvaguarde un derecho o interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:
 - a) La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
 - b) La defensa de un trámite de oposición.
 - c) Cuando el solicitante de la cancelación solicita o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa.
 - d) Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
 - e) Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

La asociación apelante no se encuentra en ninguno de los supuestos citados, así, no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso del signo registrado.

Con lo citado, también queda claro que el derecho de presentar la



cancelación del registro por falta de uso de la marca no es una especie de acción popular, sino que el solicitante debe encontrarse en algunos de los presupuestos antes desarrollados.

Indica la apelante que se trata de un tema de salud pública debido a que “...la comercialización y publicidad indebida de un producto que se anuncia como algo que no es y que puede hacer incurrir al consumidor en una confusión delicada...” Considera este Tribunal que el agravio es un contrasentido, puesto que la petición se basa en la falta de uso del signo, por lo tanto, ningún consumidor podría verse afectado.

Agrega la apelante que es “...un producto que se anuncia como “suero”, “suero oral”, “suero de rehidratación oral” y/o una “bebida deportiva” cuando en realidad sus componentes lo clasifican como una “bebida hidratante”, NO como un suero...”, a lo cual aplica el mismo razonamiento dado anteriormente.

En resumen, no existe legitimación por parte de la Asociación apelante para presentar la cancelación por falta de uso de la marca registrada, y eso no la deja en indefensión ni violenta los derechos de los consumidores, que pueden acudir a otras vías para hacer valer sus derechos y así determinar si el producto cuenta con permisos para su comercialización, su idoneidad, cumplimiento de normas técnicas u otros requisitos, cuya revisión no es competencia del Registro de la Propiedad Intelectual, y no legitiman a la Asociación Consumidores de Costa Rica para entablar el proceso de cancelación por falta de uso.



POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero representando a la Asociación Consumidores de Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:32 horas del 26 de enero de 2024, la cual **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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49