



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0153-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SUEROX FUSSION”

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10444, Registro 306707

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0247-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y ocho minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-002-405107, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, 300 metros norte, 75 metros oeste de la Municipalidad, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:31 horas del 1 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de enero de 2024, la abogada Rosa Elena Sánchez Zumbado, cédula de identidad 2-0604-0476, vecina de Heredia, en su calidad de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio **SUEROX FUSSION**, registro 306707, propiedad de GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B. DE C.V., inscrita el 13 de julio de 2022, vigente hasta el 13 de julio de 2032, para proteger bebida hidratante con electrolitos en clase 32 internacional, por considerar que viola los incisos a, c y j del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Mediante resolución final dictada a las 10:13:31 horas del 1 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de nulidad al considerar que la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA** carece de legitimación para ello.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó los siguientes agravios:

1. La marca **SUEROX FUSSION** es engañosa, por lo cual quebranta los derechos de los consumidores costarricenses consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472.



2. Según el artículo 37 de la Ley de marcas, cualquier persona que tenga interés legítimo se encuentra expresamente facultada para presentar un proceso, por lo cual el Registro concibe de forma errada ese concepto y con relación a esto, cabe mencionar el voto 420-2010 emitido por el Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas cinco minutos del 3 de mayo de 2010, que desarrolla considerablemente la concepción de persona que ostente interés legítimo, para interponer una acción de cancelación por no uso o nulidades; de ahí que, CONCORI cumple con los siguientes presupuestos:

- Interés directo, representa a los consumidores en general, por cuanto es materialmente imposible reconocer y particularizar a todos los individuos que se ven afectados con la inscripción de la marca bajo análisis.
- Interés cierto, la marca del caso que nos ocupa se inscribió hace más de cinco años, y no ha sido usada en forma efectiva en el mercado, por lo cual la acción interpuesta se encuentra ajustada a derecho.
- Interés actual, en el presente el signo está inscrito y puede generar engaño o confusión en los consumidores, por lo que infringe el ordenamiento jurídico aplicable.

3. El artículo primero de la Ley de marcas puntualiza el ámbito de protección que dimana de la publicidad de los signos distintivos, y de esa forma consolida la protección que va encaminada a defender los derechos del consumidor; de ahí que, la condición sine qua non para llevar a cabo estas acciones es contar con un



interés legítimo, por tal motivo, no es de recibo que su representada falle en comprobar su legitimación para interponer la acción de nulidad del registro 306707, ya que se está en presencia de una denuncia por parte de una organización líder en nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos del consumidor, contra un registro marcario inscrito contrario a derecho.

4. 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.
5. Sobre los intereses difusos y colectivos. Tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional se han referido al tratamiento que debe dársele a los intereses difusos y colectivos. Ver sentencia de la Sala Primera número 1321-F-S1-2013 de las 15 horas 5 minutos del 1 de octubre del 2013. En igual sentido los votos N°02958-2007 y N° 3539-2007 de la Sala Constitucional. Este tipo de derechos no se atribuye a una persona en lo individual, sino que, por el contrario, son propios de un grupo; así, el interés reside en un grupo de personas indeterminadas.



6. Por las anteriores razones, en caso de confirmar el órgano de alzada que su representada no posee legitimidad para actuar en el presente proceso, se estaría ante un abuso del derecho que se encuentra íntimamente vinculado al ejercicio incorrecto de una prerrogativa, al grado de que se constate una situación de anormalidad de uso de la facultad concedida por una norma para fines contrarios a los queridos por el legislador.

Finalmente, de acuerdo con la legitimación que le asiste a CONCORI para realizar la correspondiente gestión administrativa, solicita se declare con lugar el recurso de revocatoria y se anule la marca SUEROX FUSSION, conforme a derecho corresponde.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **SUEROX FUSSION**, registro 306707, inscrita desde el 13 de julio de 2022, vigente hasta el 13 de julio de 2032, a nombre de GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B. DE C.V., protege en clase 32 para proteger bebida hidratante con electrolitos (folios 55 a 56 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto, que la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, ostente la debida legitimación para la interposición de la presente acción.



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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio y para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7 marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8 marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otra parte, los artículos 38 y 39 de este cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas citada. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable;



y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

II-SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GESTIONANTE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. Siendo que la pretensión de la apelante en la presente gestión, es que se declare por parte de esta autoridad la nulidad de la marca **SUEROX FUSSION**, registro 306707, en clase 32 para proteger bebida hidratante con electrolitos, al estimar que esta resulta engañosa y vulnera los derechos de los consumidores costarricenses, consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, y por considerar tener legitimación para la interposición de la presente acción; estima este órgano, que no se demuestra que la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, sea un competidor activo de los productos que protege el signo **SUEROX FUSSION**, tampoco que actúe en defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción, tenga una expectativa de derecho o que sean competidores del sector pertinente, por lo que no tiene legitimación.

Este Tribunal ha establecido que la oposición a una marca o la interposición de una acción de nulidad no es una especie de “acción popular” donde cualquiera que se sienta afectado de la inscripción de un signo distintivo pueda oponerse, debe tenerse un interés legítimo,



conforme los fines perseguidos. Asimismo, se ha indicado por parte de esta autoridad que la legitimación debe tomar en cuenta dos aspectos: ser un competidor del mismo sector pertinente y la protección al consumidor (Ver votos 36-2006 de las 10 horas del 16 de febrero del 2006 y voto 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 de este Tribunal).

Finalmente, de conformidad con las anteriores consideraciones se rechazan los agravios expresados por la apelante y de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de marcas la gestionante debe demostrar un interés legítimo para presentar una acción de nulidad, como se observa en el desarrollo de la resolución venida en alzada la gestionante ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, no comprobó tener legitimación en este proceso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:31 horas del 1 de febrero de 2024, la cual se confirma por los motivos antes expuestos.

POR TANTO

Por los argumentos y citas de ley expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, en contra de la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:31 horas del 1 de febrero de 2024, la que 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

WWW.TRA.GO.CR



TE: AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

TE: PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTRAL

TE: REQUISITOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTRAL

TNR: 00.55.53