

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0124-TRA-PI**

**Cancelación por falta de uso de la marca “UNIQUE OXYGEN” (3)**

**JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN**

**2003-1885/177568)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0229-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del seis de mayo del dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Av. Sant Julia 260-266, Polígono Industrial Congost, 08403 Granollers, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:51:19 horas del 23 de octubre de 2018.

***Redacta la Jueza Ureña Boza, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que por memorial recibido el 16 de abril del 2018, **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, en calidad de apoderado especial de **YOUNIQUE LLC**, una sociedad organiza y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 3400 Mayflower Ave, Lehi, Utah 84043, U.S.A., solicita la cancelación por falta de uso de la marca **UNIQUE**

---

**OXYGEN**, registro N° 177568, en clase 3 internacional, propiedad de **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, representada por Carlos Corrales Azuola.

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:51:19 horas del 23 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado especial de YOUNIQUE LLC, contra el registro del signo distintivo UNIQUE OXYGEN, registro No. 177568, en clase 3 internacional, propiedad de JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., NOTIFIQUESE...*”.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Corrales Azuola, interpuso recurso de apelación, y expuso sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

**A.** Existe una incorrecta interpretación y aplicación por parte del Registro de los artículos 39 y 42 de la ley de marcas y del voto N° 333-2007, dicho articulado en ningún momento menciona quien tiene la carga de la prueba, si el titular o el solicitante de la cancelación.

El voto 333-2007 analiza una situación similar de cancelación de marcas por falta de uso e indica que la normativa citada tiene un gran vacío, de tal manera que recurre a interpretación y resuelve que el titular es quien debe probar el uso de su marca en el comercio. La interpretación viola claramente el principio de legalidad del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

El artículo 5.C del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, citado en el voto 333-2007, no es aplicable ya que establece:

---

*Artículo 5...- C. Marcas: falta de utilización...C.1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.*

Esto por cuanto en Costa Rica no existe la obligación del uso de la marca, no se requiere el uso para mantener un registro marcario vigente, pueden pasar 10 años o más sin que se use una marca y no va a ser cancelada por ninguna circunstancia porque **no se requiere demostrar el uso para mantener o renovar una marca.**

La cancelación por falta de uso en Costa Rica es una defensa de un tercero interesado, que es muy diferente que el titular se le requiera el uso de su marca.

De tal manera que el artículo 5.C.1, deviene inaplicable no sirve para integrar la normativa, porque es aplicable a un caso diferente, no para el caso de autos de los artículos 39 y 42 que se refiere ante un interés de un tercero.

Concluye: -el artículo 42 le impone la carga de la prueba al solicitante de la acción. -no es posible aplicar el voto 333-2007 ya que no aplica el artículo 5.C.1. del Convenio de París, porque en Costa Rica no es un requisito material el uso de la marca. -La cancelación por falta de uso no es por que exista un requisito de uso obligatorio de parte de la normativa, sino como medio de defensa de parte de un tercero.

**B.** Que la denegatoria de suspensión conjunta causa indefensión a las partes y violan los derechos de su representada, debe de hacerse una integración de diferentes leyes tales como la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, la Ley General de la Administración Pública y el artículo 43 de la Constitución Política; además la directriz DRPI-001-2012 no desarrolla las solicitudes de suspensión a pedido de parte. Solicita una suspensión del proceso a solicitud de ambas partes con el fin de poder negociar para llegar a un acuerdo, lo anterior con base en la normativa vigente, solicita 6 meses de plazo según el artículo 85 de la ley de marcas.

---

**C. Sobre el uso de la marca.** La marca **UNIQUE OXYGEN** se usa en el comercio, aparece en todos los buscadores en internet: Google, Yahoo y Bing. Aporta como prueba las impresiones de búsqueda realizadas en los buscadores citados y algunas copias del catálogo de productos **UNIQUE**.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente:

Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde 04/07/2008, vigente hasta el 04/07/2018 la marca de comercio “**UNIQUE OXYGEN**”, registro N° 177568, para proteger y distinguir: perfumería, aguas de tocador, aguas de colonia, jabones, aceites esenciales, sales de baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champús y reacondicionadores para el cabello, gels y lociones para después del afeitado, jabón, crema y espuma de afeitar, en clase 3 internacional, propiedad de **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**

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

El uso en el comercio de una forma real y efectiva de la marca “**UNIQUE OXYGEN**”, registro N° 177568, para proteger y distinguir: perfumería, aguas de tocador, aguas de colonia, jabones, aceites esenciales, sales de baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champús y reacondicionadores para el cabello, gels y lociones para después del afeitado, jabón, crema y espuma de afeitar, en clase 3 internacional, por parte de su titular **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, según la prueba aportada para tal efecto que rola de folios 55 a 61 del expediente principal.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA:** Para demostrar el uso contante y efectivo de la marca “**UNIQUE OXYGEN**”, registro N° 177568, la prueba

aportada por el interesado son copias simples que rolan de folio 55 a 61 del expediente principal, dichos documentos no cuentan con la debida certificación conforme lo demanda el artículo 295 de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, no puede ser admitida.

**QUINTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. Sobre la violación del principio de legalidad.** Dentro de los agravios citados por el impugnante prevalece el hecho que el Registro está realizando una interpretación errónea de los artículos de la ley de marcas 39 y 42 referentes a la cancelación por falta de uso, 5. C.1. el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, la Ley General de la Administración Pública y el artículo 43 de la Constitución Política; así como la directriz DRPI-001-2012 del Registro de Propiedad Industrial y el voto 333-2007, con ello violentando el principio de legalidad, bastión en el dictado de los actos administrativos.

Uno de los principios esenciales de la administración pública lo constituye el principio de legalidad, que surge como una garantía del administrado, para someter cualquier arbitrariedad, que realice esta.

En ese sentido, la administración pública solo puede realizar lo que le esté expresamente permitido en una ley, actuar sin este fundamento se considera un desafuero que puede alcanzar el nivel de abuso que se encuentra sancionado en el ordenamiento jurídico.

El derecho administrativo costarricense regula el principio de legalidad en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública. Este principio se conceptualiza, no solo como la existencia de una norma específica, sino como el conjunto de normas que tengan aplicación como en el caso concreto.

Es por ello que, el principio de legalidad, se debe entender como bloque de legalidad que engloba la norma específica, sus principios, costumbre, doctrina, jurisprudencia, respetando e integrando el orden que sigue nuestro ordenamiento jurídico.

La potestad integradora de la administración la contempla la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 4 y 10, de aplicación subsidiaria como referentes para tener las opciones de interpretar y por ende construir un criterio sobre los presupuestos normativos que estipula la norma y si estos pueden ser aplicables en el caso concreto.

El artículo 4° del citado cuerpo normativo establece que *“la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”*

El artículo 4, obliga a la administración a ser proactiva en la búsqueda de los mecanismos que le permitan asegurar la consecución de ese servicio público que presta y ajustarse a los cambios que el ordenamiento como un todo le exige.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, expone

*Artículo 10.-1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.*

*2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.*

Con esta norma se delinea el norte que debe seguir el intérprete autorizado en la solución del caso concreto, en el tanto se indica que debe siempre garantizar la realización del fin público

---

asignado y además considerar el derecho e interés del solicitante en este caso.

Visto el alcance del principio de legalidad, en relación con la normativa relativa a la cancelación por falta de uso de una marca, que contiene el ordenamiento jurídico, sean normas, principios, directrices, circulares o cualquier otro referido a las fuentes del derecho, considera el Tribunal que la actuación del órgano a quo se ajusta a derecho, por los motivos que se expondrán.

El primer punto a dilucidar es sobre el tema **de obligatoriedad de uso de la marca en Costa Rica**, ya que el impugnante indica: “*en Costa Rica no existe la obligación del uso de la marca*”

Para iniciar el análisis, este Tribunal es necesario citar los actos considerados como uso de un signo en el comercio recogidos en la legislación nacional.

En ese sentido los artículos 25 y 40 de ley de marcas, establecen:

*Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. ...Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina. b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables...*

*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.*

Sumado a estos artículos existe el artículo 39 de la ley de marcas que regula el procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca:

***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 cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la***



---

*cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.*

*Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.*

Según lo citado, queda claro que en Costa Rica una vez que se registra una marca su uso es obligatorio, de pensar lo contrario no existiría el procedimiento de cancelación por falta de uso del signo, como lo quiere hacer ver el impugnante.

El uso refleja el esfuerzo del titular en torno al posicionamiento de su marca, a perpetrar su diferenciación de las demás marcas de otros competidores y adicionalmente refleja el esfuerzo del titular por explotar algunas de las funciones de la marca, como: publicidad, concentración de reputación, identificación del origen empresarial, indicación de calidad, distintividad intrínseca y extrínseca entre otras.

El sistema marcario nacional es de tipo atributivo con algunas excepciones que le dan cierta mixtura [caso de oposición con base en una marca no registrada del artículo 17 de la ley de marcas en relación con el artículo 8 inciso c) y el inciso a) del artículo 4; y la nulidad de registro de un signo del artículo 37 en relación con los artículos antes citados], donde el “uso” es un elemento que fortalece la carga de los titulares marcarios frente al mercado y frente a sus competidores, pero, por el tipo de sistema no es necesario probar el uso para la renovación del signo, como si lo es en los sistemas declarativos como el anglosajón, esto no implica que no sea obligatorio el uso del signo, pues ante la falta de él procede la cancelación.

Por lo tanto, al existir marcas registradas carentes de uso, el legislador se preocupó por extirparlas con el proceso de **cancelación del registro por falta de uso**, pues al no ser usadas no sirven para los propósitos que fueron creadas (funciones de la marca) y constituyen por tanto una excepción y un privilegio injustificado de cara al principio de libertad de mercado

---

y la libertad de competir en libertad de condiciones, amparados por la defensa de la competencia desleal.

En resumen, de los artículos citados se desprende la obligatoriedad del uso de la marca en Costa Rica, ya que la pasividad en ese tema puede acarrear perfectamente la cancelación de los registros y con esto evitar abusos que tiendan a impedir el registro de otros signos de competidores del mercado.

Indica el impugnante: ***“La cancelación por falta de uso en Costa Rica es una defensa de un tercero interesado, que es muy diferente que el titular se le requiera el uso de su marca”***.

La anterior afirmación resulta falsa ya que el artículo 39 citado, en su primer párrafo prevé la cancelación ***“...a solicitud de cualquier persona interesada...”*** y en el párrafo segundo nos propone otras causales para interponer dicho proceso: ***“...también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada...”***

Por lo tanto, no solo se interpone como defensa, sino puede ser planteada directamente, y para dar un ejemplo podría ser en el caso que se quiera anular registros de marcas defensivas, que son aquellas que se registran para no usarlas sino tan solo para crear un ámbito de protección a otra marca principal, con el fin de prevenir posibilidades de confusión.

Al ser el uso de la marca obligatorio en Costa Rica, es perfectamente aplicable el artículo 5. C.1. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

***Artículo 5...- C. Marcas: falta de utilización...C.1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.***

---

En relación a lo anterior el artículo 39 de la ley de marcas estableció el plazo de 5 años a partir del registro de la marca o antes de la fecha de presentación de la acción, el cual es equitativo conforme a la normativa citada.

En cuanto al punto de la imposición de la carga de la prueba al solicitante de la acción de cancelación, cuya interpretación la realiza el impugnante con base en el artículo 42 de la ley de rito, cabe mencionar un aspecto muy importante, respecto de la correcta aplicación de dicho artículo.

El artículo 42 se encuentra dentro del capítulo VI de la ley de marcas que se refiere a la “**Terminación del registro de la marca**”, dentro de los procesos que engloba este apartado está la acción de nulidad, la cual procede contra las inscripciones realizadas en violación de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de marcas.

Una posibilidad de presentar nulidad sobre una marca registrada, es si se tiene un mejor derecho sobre ese signo por uso anterior, contenida en el inciso c) del artículo 8 de la ley de marcas, en este caso quien alegue la nulidad por uso anterior es quien debe probar, es una prueba positiva, lo cual calza perfectamente dentro de lo descrito por el artículo:

*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 consecuencia, si un interesado con mejor derecho por uso anterior, quiere anular un signo registrado en contravención del articulado citado, está obligado a probar ese uso anterior, pero es una prueba que tiene a mano, que es producto de su quehacer diario, sea la explotación de su signo, es una prueba positiva.

Aplicar este artículo para la cancelación de falta de uso y exigir la carga de la prueba a quien alegue la falta de uso es incongruente con los principios que informan el ordenamiento

jurídico, no puede obligarse a una persona a probar un hecho negativo (probar que un tercero no usa su marca), más bien indicar que la prueba del uso corresponde a quien alega el no uso o presenta al acción de cancelación por falta de uso, sería imponerle una “probatio diabólica”.

En el sistema atributivo de corte continental, como el nuestro, la carga de la prueba en la acción de cancelación por falta de uso se invierte y corresponde al titular probar un hecho positivo y no al accionante probar un hecho negativo, por lo que no lleva razón el impugnante.

Es así también como la interpretación del voto 333-2007, no violenta el principio de legalidad, si bien la interpretación en dicho voto se realizó en forma distinta mantuvo siempre el respeto en cuanto a la carga de la prueba, que corresponde al titular de la marca que se desea cancelar.

En cuanto al punto B, sobre la denegatoria de suspensión, considera este Tribunal que no se violentaron los derechos del impugnante, ya que la directriz administrativa DRPI-01-2012 de fecha 09 de enero del 2012 que establece:

*“La suspensión de oficio o a petición de parte del trámite de un expediente será pertinente, únicamente cuando se determine, luego de estudiar los asientos de anotación de los documentos presentados ante el Departamento del Diario, que la calificación inmediata de éste, es susceptible de generar incongruencia en la resolución final de dicha gestión”.*

Concuerda el Tribunal con lo indicado por el Registro, la solicitud presentada por las partes en contención, no cumple con los presupuestos indicados en dicha directriz, por lo que se actuó en total apego al principio de legalidad que rige las actuaciones y el principio de seguridad jurídica registral no puede admitir una solicitud de suspenso de un expediente administrativo en donde no medien razones determinantes que puedan afectar directamente la resolución final de la gestión.

Además, en materia de marcas se debe velar por los intereses del consumidor final por encima

---

de los intereses de las empresas particulares, por lo que los actos realizados por las partes y alegados por el señor Corrales, son aspectos extra registrales y le son atinentes únicamente a las partes.

**Sobre el uso de la marca.** Indica el apelante que la marca UNIQUE OXYGEN se usa en el comercio, aparece en todos los buscadores en internet: Google, Yahoo y Bing. Aporta como prueba las impresiones de búsqueda realizadas en los buscadores citados y algunas copias del catálogo de productos **UNIQUE**.

Con respecto a este punto, la prueba aportada por el interesado son copias simples sin la debida certificación conforme lo demanda la Ley General de la Administración Pública:

*Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.*

Por lo que dicha prueba no puede ser utilizada para el análisis del uso anterior y al no existir prueba adicional no se puede constatar que la marca registrada haya sido utilizada en Costa Rica por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción de cancelación por falta de uso.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y, asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que los productos que protege y distingue no se están comercializando en el mercado costarricense, según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:51:19 horas del 23 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, para que se cancele la marca “**UNIQUE OXYGEN**”, bajo el registro marcario **177568**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**