

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE NO. 2021-0398-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO  
DEL NOMBRE COMERCIAL**



**COMPONENTES EL ORBE S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN NO. 1996-  
7577)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0541-2021**


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con dos minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, cédula jurídica número 3-101-111502, sociedad constituida conforme las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Goicoechea Calle Blancos, Barrio Monte Limar, 25 metros este de la esquina sureste del segundo circuito judicial de San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:57 del 19 de agosto de 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 11 de agosto de 2020, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, cédula jurídica número 3-101-111502, solicita la

cancelación por falta de uso del nombre comercial , registro número 103747, clase 49 de la nomenclatura internacional para proteger: “un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de equipos de cómputo en general y sus accesorios. Ubicado en San Pedro de Montes de Oca, 100 metros sur de la Pastelería Samar, San José”, inscrita a nombre de **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual del día 20 de octubre de 2020, se procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular del nombre comercial inscrito, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. En escrito presentado el 11 de marzo de 2021, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:32:57 del 19 de agosto de 2021, resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que el titular del signo distintivo aportó prueba que demostró el uso real y efectivo del uso del nombre comercial.

Inconforme con la decisión, la apoderada de **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que la resolución adolece de errores los cuales le ocasionan un considerable daño, realiza un análisis de cada una de las pruebas presentadas por el titular del signo, señalando que no se demuestra el uso real efectivo del nombre comercial registrado, sino que demuestra la existencia y vigencia de la sociedad titular del nombre comercial y que no es lo mismo el uso del nombre comercial que la existencia de la empresa. Además, indica que la prueba es insuficiente y ambigua y que la valoración que realizó el Registro de primera instancia de esa prueba no se apega al requerimiento de uso que impone la ley.

2.- Señala que el titular del signo es consciente que su uso ha sido prácticamente nulo en el comercio, ya que en su escrito de contestación pretende responsabilizar a la pandemia y a la crisis mundial, sin embargo, desde el año 1997 tienen inscrito el nombre comercial y no aporta prueba que evidencie su uso durante 20 años. No se ha aportado prueba fehaciente que demuestre el uso real y efectivo del nombre comercial CEO.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial "CEO", registro número 103747, para proteger "un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de equipos de cómputo en general y sus accesorios. Ubicado en San Pedro de Montes de Oca, 100 metros sur de la Pastelería Samar, San José", inscrito a nombre de **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.** (Ver folios 5 y 6 del expediente digital de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta 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.** Antes de entrar a analizar sobre el uso o no del signo, se debe mencionar que el artículo 68 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), dispone que el nombre comercial "...su modificación y anulación se registrarán en cuanto correspondan, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas...", dado lo cual se citará en el desarrollo de esta resolución la normativa relativa a las marcas, en el entendido de que, como se dispone en el artículo anterior, un nombre comercial, como el que nos ocupa en el presente caso, deberá seguir los lineamientos establecidos conforme la legislación de la Ley de marcas.

Aclarado lo anterior, según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, se hace necesario indicar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas, lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular del signo, en este caso, a **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su signo distintivo se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Conforme el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y 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.

[...]

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.


Con respecto a lo indicado, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios 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 obligado o 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. Los signos distintivos al ser puestos en el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar el uso del signo, 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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso del signo 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 supra, a través del voto de este Tribunal No.333-2007, 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 financiera 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.

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 sociedad **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, el 11 de agosto de 2020, por lo que la prueba aportada por la sociedad **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.**, para demostrar el

uso real y efectivo en Costa Rica del nombre comercial: "", en clase 49 de la nomenclatura internacional para proteger: "un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de equipos de cómputo en general y sus accesorios. Ubicado en San Pedro de Montes de Oca, 100 metros sur de la Pastelería Samar, San José", deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco

---

años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento, consta en autos (folios 25 al 64 del expediente principal), los siguientes documentos de prueba presentados por el titular del signo:

1. Certificación de personería jurídica de **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.**
2. Copia certificada de factura electrónica número 0030030301200001901, emitida por el Instituto Nacional de Seguros, el día 4 de marzo del 2020, en la cual Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., cancela una póliza de riesgos de trabajo número 0240728, por un monto de diez mil colones (folio 28).
3. Copia certificada de factura electrónica número 00300303012000029849, emitida por el Instituto Nacional de Seguros, el día 30 de abril del 2020, en la cual Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., cancela una póliza de riesgos de trabajo número 0240728, por un monto de veintiún mil setecientos dos colones (folio 29).
4. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000021, emitida por Gloria Tinoco Duarte, cédula de identidad 9-0028-0373, el día 13 de enero del 2020, en el cual consta pago de alquiler de las oficinas de Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., tal y como lo indica el apoderado generalísimo folio 23, por un monto de trescientos mil (folio 30).
5. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000178, emitida por Efraín Antonio Gonzalo Villalobos Odio, por el pago de servicios profesionales correspondientes a un mes de la contabilidad de Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., tal y como lo indica el apoderado generalísimo folio 23, fecha de



---


emisión del 27 de febrero del 2020, por un monto de treinta y nueve mil quinientos cincuenta colones (folio 31).

6. Copia certificada de factura electrónica número 0010000101010000380098, extendida por Gestión de Tecnología e Información GTI S.A. con fecha de emisión 26 de febrero del 2020, se indica en el detalle "recarga de 20 documentos" por un monto de once mil trescientos colones, cancelado por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., (folio 32).

7. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000032, emitida por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A. con fecha del 7 de agosto del 2019, por un monto de mil ciento ochenta seis dólares con cincuenta centavos, cantidad que debe ser pagada por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), por concepto de "servicio, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para sistema Teleware/junio 2019". Cuenta con el logo

de  (folio 33).

8. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000034, emitida por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., el día 23 de diciembre del 2020, la cual debía ser cancelada por Kinetos S.A., por concepto de "gastos administrativos soporte y mantenimiento de sistemas teleware", por un monto de

doscientos mil colones. Utiliza el logo del nombre comercial  (folio 34).

9. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000035, emitida por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., el día 23 de junio del 2020, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil colones, en el detalle del servicio se indica que es por "gastos administrativos, soporte y mantenimiento de sistemas



teleware", cuyo cliente es Kinetos S.A. Cuenta con el logo del nombre comercial



10. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000035, emitida por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., el día 3 de marzo del 2021, por un monto de cuarenta y seis mil trescientos treinta colones, en el detalle del servicio brindado es la venta de "disco duro externo seagate de 2.5 de 1tb usb 3.0" el cliente es Avival S.A. Cuenta con el logo del nombre comercial




11. Copia certificada de factura electrónica número 00100001010000000036, emitida por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., el día 4 de marzo del 2021, por un monto de ciento cincuenta y cinco dólares con noventa y cuatro centavos, por concepto de "partes de escritorio y dispositivos periféricos/monitor 23.8 HDMI", el cliente es Gustavo Ávila Valverde. Utiliza el logo del nombre

comercial  (folio 37).

12. Copia certificada de acuse de recibo extendida por el Ministerio de Hacienda, en la cual señala que la Administración Tributaria ha recibido declaración jurada del impuesto al valor agregado del período 1/2021, a nombre de Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., con número de cédula jurídica 3-101-146285, la cual fue presentada por Efraín Antonio Gonzalo Villalobos Odio, cédula de identidad 105960463, a través del portal de Administración Tributaria Virtual el 09/02/2021 a las 14:43:30 y registrada con el número tributario 1045071667604 (folio 38-62).

13. Copia certificada de factura electrónica número 001000010100006136 13, extendida por Gestión de Tecnología e Información GTI S.A. con fecha de emisión 26 de febrero del 2021, se indica en el detalle "plan prepago 24 documentos" por un monto de trece mil trescientos sesenta colones, cancelado por Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A., (folio 64).

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular del signo que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del

nombre comercial , registro número 103747, que protege "un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de equipos de cómputo en general y sus accesorios. Ubicado en San Pedro de Montes de Oca, 100 metros sur de la Pastelería Samar, San José", nótese que la prueba numerada 1, que es certificación de personería de la sociedad titular del signo, **Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A.**, se demuestra la existencia de la sociedad, lo que de acuerdo al artículo 64 de la Ley de marcas, tal y como lo señaló el Registro de primera instancia, al no estar extinguida la empresa se mantiene vigente el derecho de uso en el comercio del nombre comercial.

Es claro que, por la misma naturaleza del nombre comercial, su existencia se encuentra ligada a la de la empresa o establecimiento que la usa, de ahí la importancia de las pruebas que demuestran la presencia dentro de la actividad mercantil del titular del nombre comercial, ello en consecuencia del artículo 64 de la Ley de marcas, que indica:

**Artículo 64°- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y **termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. (Lo resaltado no es del original)**

Las facturas de pólizas de riesgo del trabajo, pago de alquiler de oficinas de la empresa **Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A.**, facturas de pagos de servicios profesionales brindados a esa misma empresa, así como por esa empresa a terceros, acuse de recibo de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, en el que se hace constar que se recibió por parte de esa empresa declaración jurada del impuesto al valor agregado, demuestra de manera indiscutible que la sociedad se encuentra activa y en uso, contrario a lo que señala el apelante en sus agravios los cuales deben ser rechazados, ya que la existencia de la sociedad titular del signo, demuestra de manera fehaciente el uso del nombre comercial en el comercio.

Al respecto el tratadista Álvaro Valverde Mora indica que “el registro de este signo distintivo tendrá una duración indefinida, a diferencia de las regulaciones que existen sobre marcas, por lo cual su duración dependerá de la existencia del establecimiento que emplea dicho signo distintivo.” (*Valverde Mora, Álvaro. (2021) Manual sobre derecho de marcas. San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. pp. 18*)

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, es importante indicarle que las afirmaciones del uso se han acreditado con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A.**, resulta suficiente para demostrar el uso real y efectivo del nombre comercial



conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual implica se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:57 del 19 de agosto de 2021, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPONENTES EL ORBE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:57 del 19 de agosto de 2021, **la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**