

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0317-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION PARCIAL DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO **FRIGILUX**, REGISTRO 214903

GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-6743

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0409-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con siete minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María del Milagro Chaves Desanti**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:38:33 horas del 7 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de marzo de 2021, la abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHAKALUUK, S.A.**, sociedad

constituida y existente conforme a las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-580917, con domicilio en San José, Pavas, del cruce Cefa-Jack's, 200 metros oeste, presentó acción de cancelación parcial por falta de uso en contra de la marca de fábrica y comercio **FRIGILUX**, registro 214903, en clases 7, 9 y 11, de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX, ZL. INC.**, argumentó que, al ejecutar una búsqueda de la marca en Google, todos los resultados relacionados a Costa Rica redireccionan a publicaciones del año 2014 o anteriores. Se fundamenta en el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y justifica su interés en que esta marca no utilizada obstaculiza la inscripción de su marca FRIGILUX en clases 7, 9 y 11, solicitud 2021-0000177.

Mediante resolución final de las 10:38:33 horas del 7 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la solicitud de cancelación parcial por falta de uso interpuesta en contra del signo distintivo **FRIGILUX**, registro 214903, en cuanto a las clases 7, 9 y 11, y **mantuvo incólume** la protección para el resto de los productos que dicha marca distingue y protege, en clase 20.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, titular del signo cancelado parcialmente, apeló, y otorgada la audiencia de ley, expuso como agravios, que su mandante no ha otorgado licencia de uso alguno a la actora para que explote comercialmente el signo FRIGILUX/**FRIGILUX** en Costa Rica y tampoco la ha autorizado inscribirlo a su favor. El uso de la indicada marca se ha visto interrumpido desde el año 2017 por las restricciones comerciales aplicadas a Venezuela.

Adujo que su representada ha realizado por varios años un uso constante de su marca en la comercialización de electrodomésticos, entre otros, basta recurrir a cualquier buscador de internet y buscar con la frase FRIGILUX COSTA RICA, se encontrarán varias referencias del uso de la marca, tales como la noticia en la revista electrónica LatinOL.com de Panamá en su artículo denominado Frigilux presenta, diseño y elegancia en su nueva línea de productos, redactado por el señor Cristian Martín, el 30 de setiembre de 2012, quien afirma que la marca FRIGILUX, cuenta el respaldo y la calidad de Global Trade Panalux Panamá, como distribuidor exclusivo de las marcas FRIGILUX y CYBERLUX, y que cuenta con su propia planta de ensamblaje en Venezuela, donde produce distintos modelos de productos usando tecnología de punta regulada bajo los más estrictos estándares de calidad y de allí surte todo el mercado latinoamericano. Además, remite a certificaciones aportadas para demostrar publicidad de varias casas comerciales y facturas.

Indicó, que hay unidades de la marca FRIGILUX disponibles para compra en el país a nivel provincial, como en Guanacaste, por ejemplo, a través del establecimiento comercial Almacén Li Lao. Cita el enlace recuperado de <https://www.almacenlilao.com/products/cocina-frigilux-a-gas-20-rim-blanca-4q-cofrin-r4b> y señala que el derecho de autor está fechado 2021 por lo que se puede concluir que el producto sigue en venta y eso constituye puesta en el mercado actual.

Destacó que la empresa **CHAKALUUK, S.A.**, actúa de mala fe, por inscribir o solicitar marcas de renombre internacional, como las marcas HOTPOINT o KENMORE, que son marcas reconocidas de terceros, sin contar con la autorización de sus titulares, lo cual son actos de apropiación indebida. El Registro de la

Propiedad Intelectual es omiso al hacer recaer la solicitud de nulidad sobre ellos cuando debe actuar de oficio por piratería marcaria.

La marca se ha comercializado en Costa Rica y la disminución de la presencia local ha sido por motivos de fuerza mayor totalmente justificados que han constituido un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación de bienes desde Venezuela tal y como lo prevé el artículo 41 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Manifestó que su mandante se encuentra realizando gestiones en Costa Rica y fuera del país para documentar el uso que existió previo a las restricciones impuestas al país de Venezuela, **y que adjunta la copia electrónica de la DECLARACIÓN JURADA** que sustenta esta aseveración- la cual se encuentra en proceso de apostillado, que es de extrema dificultad de concretar en Venezuela. Asimismo, está en conversaciones con la empresa la Casa de los Precios Bajos para evidenciar el comercio que se realizó previo a la situación antes dicha.

Solicitó se revoque la resolución recurrida a fin de que se declare sin lugar en todos sus extremos la acción de cancelación, y se ordene al Registro de la Propiedad Intelectual proceda con la nulidad de oficio del registro de la marca HOTPOINT No. 296087, registrado a favor de la actora de mala fe y se rechace la inscripción de la marca FRIGILUX promovida por la actora y se conceda prórroga para aportar más prueba a favor de su mandante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y en trámite de inscripción los siguientes signos:

i. Marca de fábrica y comercio **FRIGILUX**, registro 214903, inscrita el 22 de diciembre de 2011, vigente hasta el 22 de diciembre de 2031, propiedad de la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, protege los siguientes productos: **En clase 7:** máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. **En clase 9:** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. **En clase 11:** Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. **En clase 20:** muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. (folios 79 a 80 del expediente principal).

ii. Marca de fábrica y comercio **FRIGILUX**, solicitud presentada el 11 de enero de 2021, por la empresa **CHALALUUK, S.A.**, en clases 7, 9 y 11, para

proteger los siguientes productos: **En clase 7:** Máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. **En clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. **En clase 11:** Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. (folio 84 del legajo digital de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado el siguiente:

La empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, no demostró el uso real y efectivo, **en la cantidad y modo que corresponde**, en el mercado costarricense, de la marca de fábrica y comercio **FRIGILUX**, registro 214903, para los productos en clase 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional.

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. LA FALTA DE USO DE LA MARCA FRIGILUX. El párrafo primero del artículo 40 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que resulta de aplicación obligatoria para el presente caso, en lo conducente prescribe:

Artículo 40.- **Definición del 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 una 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. [...]

En este mismo sentido es importante traer a colación el artículo 25 de la misma ley, que en su párrafo final establece:

Para 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.

Con respecto 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 penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como se desprende de los numerales 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular está obligado a utilizarla de manera real y efectiva, debido a que el derecho de exclusiva que se otorga a través de la inscripción en el Registro es para el uso en el comercio costarricense; y la falta de uso, impide antijurídicamente que terceras personas puedan aprovecharla de manera legal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del cuerpo normativo indicado.

En lo concerniente a los criterios para acreditar este requisito, deber tenerse claro que el objetivo de la figura de la cancelación es reflejar del modo más preciso el uso del signo en el registro que la respalda. En este sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Intelectual como por este órgano de alzada, a través del voto 0333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que

demuestren ese uso, así como la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías o servicios identificadas con la marca.

Los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la ley de cita, fijan los límites dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

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.

[...]

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.

[...]

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras se comprueba ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede tratarse de 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 ha realizado.

Es importante destacar la importancia de los signos dentro de todo proyecto comercial que emprenda el titular registral de estos, el registro de un signo le brinda a su titular un uso exclusivo con la opción de solicitar protección contra un acto infractor o usurpador por parte de terceros (contenido no literal del artículo 25 de la Ley de marcas). Pero garantizar la perduración de ese derecho exige el uso efectivo de la marca en el mercado; la estabilidad de ese derecho se pone en juego cuando se verifica la ausencia de su uso.

En el presente caso, la acción de cancelación parcial por falta de uso de la marca **FRIGILUX**, registro 214903, se presentó el 2 de marzo de 2021, por lo que la prueba aportada por la titular **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, para demostrar el uso real y efectivo del signo y los productos que esta distingue, debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción como lo indica el artículo 39 de la Ley de marcas.

Consecuencia de lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca **FRIGILUX**, en clases 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional, por parte de quien es titular en el Registro.

De la documentación que consta en el expediente, se puede observar que la titular del signo objeto de cancelación parcial, aportó como prueba copias certificadas notarialmente, según consta a folio 25 de una transferencia bancaria de 25 de enero de 2011, de Grupo Tres Efes S.A. a favor de **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**; a folio 26 consta gestión de cobro número 20000035, llevada a cabo por la titular del signo **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.** a Grupo Tres Efes S.A.; a folio 27 consta correo electrónico en el que se indica el detalle de la transferencia bancaria de Grupo Tres Efes S.A. a favor de la empresa **GLOBAL TRADE**

PANALUX ZL, INC.; a folio 28 se observa copia de gestión de cobro 764, realizada por la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.** a Grupo Tres Efes S.A.; a folio 29 una transferencia bancaria del 8 de abril de 2011, de Grupo Tres Efes S.A. a favor de **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**; y a folios 30 a 48, consta una serie de facturas de venta, donde el principal cliente como puede apreciarse era el Grupo Tres Efes S.A., que según lo indicado por la representación de la empresa titular a folio 18 del expediente principal, esta sociedad comercializó la marca en Costa Rica de **2011 a 2013**. También señala que la marca se comercializó con la empresa Comercial Costa Rica, S.A., cuya fecha de emisión de facturas de venta son de 18 de marzo y 24 de abril, ambas de 2014 (ver folios 46 a 48 del expediente).

También se aportó certificación de impresiones de páginas web para demostrar el uso real y efectivo del signo en Costa Rica, a folio 50 una impresión del sitio web de La Casa de los Precios Bajos y del catálogo de TikoMobili; a folio 51 el artículo “Frigilux presenta, diseño y elegancia en su nueva línea de productos”, redactado por el señor Cristian Martín, el 30 de setiembre de 2012, publicado en el sitio LatinOL.com; a folio 52 impresión de la sección “Contáctanos” del sitio www.frigilux.com y del sitio web del Almacén LiLao; la cuales fueron consultadas desde las 12:40 horas y hasta las 13:03 horas, y desde las 13:30 horas y hasta 13:45 horas, del **15 de octubre de 2021** según consta en la certificación notarial. Tales páginas también las menciona en el escrito presentado ante el Tribunal Registral Administrativo a folios 22, 26 y 27 del legajo digital de apelación.

Consecuencia de lo expuesto, considera esta instancia de alzada que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca **FRIGILUX**, en las clases 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional, por su titular, durante un tiempo determinado, es decir, en el período comprendido entre el 2 de marzo de 2016 y

hasta el 2 de diciembre de 2020, en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado, para los productos de las clases 7, 9 y 11, de la nomenclatura internacional, resultando que de la prueba aportada se desprende que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material, desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Es importante indicar, que un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general esto implica ventas reales realizadas durante el período de referencia, hecho que no se da en el presente caso, porque conforme a la prueba aportada tenemos que las facturas y pagos corresponden a los años 2011 a 2013 y 2014, las cuales están dentro de los primeros 5 años de vigencia de la marca, dado que esta fue inscrita el 22 de diciembre de 2011, pero no dentro de los últimos 5 años anteriores a la solicitud de cancelación, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de marcas; aunado a esto, en las gestiones de cobro y en las transferencias bancarias no hay indicación de que los pagos correspondan a productos de la marca **FRIGILUX**, las páginas web fueron consultadas el 15 de octubre de 2021, esta prueba es posterior al 2 de marzo de 2021, de manera que las pruebas aportadas no son un indicador para determinar el uso constante, real y efectivo que se hubiera hecho de los productos que protege la marca a cancelar en las clases 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional, dado que estas no se presentaron dentro del período establecido por el citado artículo 39 de la Ley de marcas.

Así las cosas, no existe ningún elemento probatorio que demuestre la venta o puesta a disposición de productos de las clases 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional en la cantidad correspondiente y en el territorio costarricense por parte del titular de la marca **FRIGILUX**, como un verdadero acto de comercio, por

lo que considera este Tribunal que no se materializa el uso de la marca de la forma exigida por nuestra legislación.

Por lo indicado, bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en declarar con lugar la solicitud de cancelación parcial por falta de uso en contra del signo distintivo **FRIGILUX**, registro 214903, en las clases 7, 9 y 11 de la nomenclatura internacional, y mantener incólume la protección para el resto de los productos que dicha marca distingue y protege en la clase 20 de la nomenclatura internacional. De modo que, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio planteado por la representación de la empresa recurrente, sobre que su representada ha realizado por varios años un uso constante de la marca, en la comercialización de electrodomésticos entre otros, y que para sustentar tal afirmación basta recurrir a cualquier buscador de internet, ingresar la frase FRIGILUX COSTA RICA, y se encontraran referencias del uso de la marca, tales como la noticia en la revista electrónica LatinOL.com de Panamá en su artículo denominado “Frigilux presenta, diseño y elegancia en su nueva línea de productos”, redactado por el señor Cristian Martín, el 30 de setiembre de 2012; es importante recordar a la recurrente que el hecho de que la marca se comercialice en el extranjero no demuestra el uso en el país. Con la prueba aportada por la empresa apelante no se ha podido demostrar el uso de los productos que distingue la marca **FRIGILUX**, en clases 7, 9 y 11, por lo que no se puede delimitar el volumen de los productos comercializados mediante la marca en el territorio nacional, de modo que no existe algún medio probatorio que pueda indicar que la empresa apelante **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, haya realizado algún acto de uso de los productos que distingue su marca conforme a la ley, en el período comprendido entre el 2 de marzo de 2016 y hasta el 2 de diciembre de 2020, que

corresponde a la línea de tiempo indicada en el citado artículo 39 de la Ley de marcas.

Con relación al agravio expuesto por la representación de la empresa apelante, respecto a que la marca cuenta con todo el respaldo y la calidad de Global Trade Panalux ZL, Inc., Panamá, distribuidor exclusivo de las marcas FRIGILUX y CYBERLUX, que incluso tiene su propia planta de ensamblaje en Venezuela, donde se produce los distintos modelos de productos usando tecnología de punta regulada bajo los más estrictos estándares de calidad para todo el mercado latinoamericano, sobre este alegato es necesario recalcar a la recurrente, que con la prueba aportada no se demostró que los productos se encuentren a disposición del consumidor costarricense en la forma y cantidad requerida para demostrar el uso en el país conforme lo prevén los artículos 25 y 40 de la Ley de marcas.

En cuanto al agravio presentado por la representación de la recurrente que hay unidades de la marca FRIGILUX disponibles para compra en el país a nivel provincial, como en Guanacaste, por ejemplo, a través del establecimiento comercial Almacén Li Lao, no es de recibo; se reitera a la apelante, que no demostró que el producto se encuentre a disposición del consumidor costarricense en la forma y cantidad requerida para demostrar el uso en el país, pues el uso de acuerdo a la normativa referida debe probarse en el territorio que se alegue, así lo ha reiterado esta instancia en múltiples ocasiones, pues lo que interesa es probar el uso real y efectivo en el mercado interno y su explotación comercial conforme a la realidad económica de un país determinado.

En cuanto al agravio de la apelante respecto a que la empresa **CHAKALUUK S.A.**, está actuando de mala fe, al solicitar la inscripción de marcas reconocidas de

terceros a su nombre, sin contar con la autorización de los titulares de tales marcas incluso notorias; y que la disminución de la presencia local ha sido por motivos totalmente justificados que han constituido un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación de bienes desde Venezuela tal y como lo prevé el artículo 41 de la Ley de marcas, no se ha demostrado en el expediente la notoriedad de ningún signo, además si una marca no está en uso la ley contempla la posibilidad de cancelarla, para que no se bloquee el libre comercio. En este sentido, no hay material probatorio con el cual se haya demostrado la mala fe, la parte más allá de citar el artículo no ha aportado ninguna prueba de las restricciones, si bien es cierto es conocido que Venezuela se encuentra en una situación difícil, no demostró ni aportó ninguna prueba de cómo esta situación afectó la producción o exportación de los productos, además toda la prueba del uso no se encuentra dentro de la línea de tiempo establecida por la ley en su artículo 39, por lo que no resulta de recibo.

En lo relativo al agravio planteado por la recurrente, sobre que se encuentra realizando gestiones en Costa Rica y fuera del país para documentar el uso que existió previo a las restricciones impuestas al país de Venezuela, para lo cual afirma que adjunta la copia electrónica de una declaración jurada que sustenta esta aseveración- la cual se encuentra en proceso de apostillado en Venezuela. Y que está en conversaciones con la empresa la Casa de los Precios Bajos para evidenciar el comercio que se realizó previo a la situación antes dicha, y su solicitud de una prórroga para aportar más material de prueba a favor de su mandante. Respecto a este agravio, es de vital importancia señalar en primer lugar que no se aportó ninguna declaración jurada, lo que consta en el expediente es un acta notarial donde se establece que en la dirección que se indica como domicilio social de **CHAKALUUK S.A.** no existe un establecimiento comercial identificado bajo ese nombre o que comercialicen la marca **FRIGILUX**, pero esta no es prueba pertinente

porque en este expediente lo que se ventila es el uso del signo por parte de su titular registral, además, el domicilio social de la empresa no necesariamente debe coincidir con el lugar donde se comercialice o fabriquen los productos, no es un nombre comercial lo que están solicitando, y aunado a esto, una vez inscrita la marca de acuerdo a la ley se cuenta con un período de 5 años para ponerla en el comercio, por lo que no interesa para las resultas del presente proceso si la solicitante de la cancelación tiene o no en uso la marca. En segundo lugar, ha transcurrido tiempo de sobra desde la solicitud de la prórroga, nótese que dentro del propio expediente se solicitó lo mismo en reiteradas ocasiones sin que al momento de resolverse se hubiese aportado material probatorio alguno.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa apelante **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:38:33 horas del 7 de marzo de 2022, 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 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. **NOTÍFQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Uso de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la propiedad intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55

USO DE LA MARCA

NA: Incluye el uso de la marca por al menos tres meses así como su uso serio en el mercado

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.41.49

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91