

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0164-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “PUNTO BLANCO”**

OSTION Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 1900-5826825, 2-148984

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0255-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas seis minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **María Lupita Quintero Nassar**, cédula de identidad 1-0884-0675, abogada, vecina de San José, Goicoechea en su condición de apoderada especial de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, cédula jurídica 3-101-703897, con domicilio social en San José, cantón de Montes de Oca, distrito San Rafael 700 metros este del Cristo de Sabanilla, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:31:07 horas del 10 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de febrero de 2022, la señora **Carole Quesada Rodríguez**, cédula de identidad 1-0759-0169, vecina de Cartago, San Juan de La Unión, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-829039, con domicilio en la provincia de Cartago, La Unión, San Juan, Urbanización Llano Verde casa 12 E, interpone solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **PUNTO BLANCO**, registro 58268, en clase 25 internacional, que protege: Abrigos, batas de baño, para la casa, blusas marineras, bufandas, calcetines, calcetería, camisas, camisetas, combinaciones, corbatas, chalinas, delantales, fajas para vestidos, gorras, guantes, guayaberas, medias cortas y largas, pantalones, pantuflas, pijamas, kimonos, ropa blanca interior de punto de mujer, para niños recién nacidos, sacos, sobretodos, sombreros, sweaters, trajes, vestidos de baños, overoles, zapatos y toda clase de ropa interior y exterior para niños, mujeres y hombres. Lo anterior, en virtud de que su representada ha solicitado el registro de la marca **PUNTO BLANCO** bajo el expediente número 2021-0011304.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:11:48 horas del 21 de marzo de 2022, procede a dar el traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta contra la marca inscrita **PUNTO BLANCO** registro 58268, en clase 25 internacional, propiedad de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, cédula jurídica 3-101-703897, para que dentro del plazo de un mes proceda a pronunciarse al respecto y demuestre su mejor derecho. (Folio 27 a 28 del expediente principal).

Mediante escrito remitido el 4 de mayo de 2022, se apersona la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, cédula de identidad 1-0884-0675, abogada, vecina de

San José, Goicoechea en su condición de apoderada especial de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, quien manifiesta que por motivos justificados y ajenos al titular de la marca, se suspendió su uso con fundamento en la excepción del artículo 41 de la Ley de marcas. Lo anterior, por la pandemia por COVID-19 que afectó las importaciones y exportaciones a nivel mundial, desde finales del 2019 hasta la actualidad. Agrega que se llegó al acuerdo de que el relanzamiento de la marca se haría en el segundo semestre del 2022, considerando que para ese momento se pueda tener una recuperación económica. Sostiene que tienen 6 marcas en uso en el país, BAMBI, dada (Diseño), LUXOR, PUNTO ROJO, RED POINT, Red Point (Diseño). Por lo indicado, solicita se declare sin lugar la cancelación por falta de uso interpuesta y se mantenga vigente la marca de su representada y solicita prórroga para adjuntar prueba. (Folio 32 a 36 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:50:03 horas del 27 de junio de 2022, rechaza la solicitud de prórroga, por considerar que no cumple con lo dispuesto por el artículo 258 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública. (Folio 37 a 40 del expediente principal).

Mediante documento presentado el 08 de agosto de 2022, **Carole Quesada Rodríguez**, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, reitera ante el Registro la solicitud de cancelación por falta de uso del signo **PUNTO BLANCO**. (Folio 41 a 55 del expediente principal).

Por escrito presentado el 01 de setiembre de 2022, la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OSTIÓN**

Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A., adjunta protocolización de su acta de junta directiva, número 01 del 24 de setiembre de 2021 donde acuerdan suspender el lanzamiento de la marca y programarlo para el segundo semestre de 2022; y mediante documento remitido el 14 de octubre de 2022 aporta facturas como prueba para mejor resolver. (Folio 56 a 113 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 09:31:07 horas del 10 de noviembre de 2022, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por **Carole Quesada Rodríguez**, como representante de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la marca **PUNTO BLANCO**, registro 58268, por no haber acreditado su titular, **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, el uso de la marca en los términos del artículo 40 y los plazos del artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) ni la justificación del no uso de conformidad con el artículo 41 del precitado cuerpo normativo.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y argumentó que el registrador omite considerar como causa justificada las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales, que es la única tipificada en la ley, y recarga en ellos la obligación de probar circunstancias de política nacional, pues los impedimentos a la venta surgen del contexto país que impidió comercializar sus productos y eliminar líneas de mercado.

Por resolución de las 09:14:59 horas del 16 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara sin lugar el recurso de revocatoria; y por resolución

de las 09:40:59 horas del mismo día admite el recurso de apelación. (folio 134 a 142 del expediente principal).

Una vez concedida por este Tribunal la audiencia correspondiente, el licenciado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, abogado, cédula 1-1331-0636, vecino de San Francisco de Goicoechea, San José, como apoderado especial de la sociedad **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, solicitó revocar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar la solicitud de cancelación, para lo cual expresó los siguientes agravios:

1. En el expediente consta documentación suficiente que puede hacer ver que la marca dejó de utilizarse por razones justificadas, pero el Registro la desconoce sin ajustarse a la legalidad en el presente asunto, incluso omite analizar las facturas debidamente certificadas que aportaron.
2. Señala el Registro, que la prueba no es suficiente, por cuanto el acta de Junta Directiva de la sociedad titular se emitió 5 meses antes del pedido de la acción de cancelación y las facturas de la reanudación del uso de la marca tenían que ser al menos del año 2017 lo cual no tiene sentido, lo que interesa es demostrar que estuvo en uso al menos 3 meses antes de la solicitud de cancelación.
3. Además, no tiene sentido exigir que se demuestre el uso de 5 años antes cuando el ordenamiento jurídico solo obliga a los comerciantes a conservar las facturas durante 4 años. No existe obligación de demostrar el uso en prepandemia, y tampoco después porque justo existía pandemia.
4. Solicita se admita y valore la prueba aportada, y así como se acepta el criterio de los 3 meses para demostrar el uso, se aceptar que se puede demostrar la causa justificada para no comercializar en ese mismo periodo de tiempo.

Por su parte, la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y gestionante de la acción de cancelación por falta de uso se apersona y ante la audiencia de 15 días sostiene que ratifica su solicitud de cancelación de la marca **PUNTO BLANCO** y reitera todos los argumentos esbozados en su solicitud, por lo que solicita se confirme la resolución recurrida, dado que la compañía titular ha indicado de manera expresa que la marca no se encuentra en uso, y aunque se acoge al numeral 41 de la Ley de marcas, como justificación del no uso, no aportó ninguna prueba para demostrar la razón de tal afectación, además de que la prueba aportada es extemporánea, por lo que debió de ser rechazada de plano y además las facturas no están certificadas y como la solicitud fue presentada el 11 de febrero de 2022, por lo tanto, la prueba para demostrar el uso debió ser anterior al 11 de noviembre de 2021, y en su lugar las transacciones aportadas corresponden a los meses de setiembre y octubre de 2022, además de no haber sido hechas por la titular y no hacer referencia a la marca **PUNTO BLANCO**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1. La compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, es titular de la marca de fábrica y comercio: **PUNTO BLANCO**, registro 58268, que protege en clase 25 internacional: Abrigos, batas de baño, para la casa, blusas marineras, bufandas, calcetines, calcetería, camisas, camisetas, combinaciones, corbatas, chalinas, delantales, fajas para vestidos, gorras, guantes, guayaberas, medias cortas y largas, pantalones, pantuflas, pijamas, kimonos, ropa blanca interior de punto de mujer, para niños recién nacidos, sacos, sobretodos, sombreros, sweters, trajes, vestidos de baños, overoles, zapatos y toda clase de ropa interior y exterior para

niños, mujeres y hombres. Inscrita el 20 de noviembre de 1980 y vigente al 20 de noviembre de 2030. (Folios 24 al 26 del expediente principal)

2. Las facturas aportadas por la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, para demostrar el uso de su marca **PUNTO BLANCO**, registro 58268, fueron emitidas en los meses de setiembre y octubre de 2022. (folio 65 al 113 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con este carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. La empresa **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, no logró demostrar que, como consecuencia de las repercusiones generadas por la pandemia por Covid-19, se viera impedida de utilizar su marca.
2. La empresa **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, no logró demostrar con la prueba aportada haber ejercido el uso real y efectivo en Costa Rica de la marca de fábrica y comercio "**PUNTO BLANCO**" y los productos que protege en clase 25 internacional, conforme a los artículos 39 párrafo tercero, 40 y 41 de la Ley de marcas.

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. Previo a analizar el uso o no de la marca según lo resuelto por el a quo y lo alegado por la apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas, lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente, concluyendo desde larga data que la carga de la

prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la capacidad de demostrar, mediante prueba idónea, que su marca se ha usado en el comercio, aunque en el caso concreto, ello no demerita la prueba aportada por la solicitante de la cancelación, específicamente lo relativo al análisis de mercado realizado por la Asociación para la Protección del Ciudadano y el Consumidor Nacional (APROCICON), cédula jurídica 3-002-689495.

Aclarado lo anterior, procede traer a colación los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas, que resulta fundamental para la resolución de este proceso, y que en lo de interés establece:

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. (Lo subrayado no es del original)

Estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca cuando la unión de ese signo con el producto o servicios, una vez inmerso en la corriente mercantil, penetra en la mente del consumidor como consecuencia del 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 impide a terceras personas apropiarse con mejor provecho y suceso del

signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen una 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 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 de la Ley de marcas, que en lo conducente establece:

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.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el ya citado artículo 42, que debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad a 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyan el medio idóneo para demostrar su uso, entre muchos otros, podrán ser considerados las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, también podrían ser considerados los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca dentro del tráfico mercantil.

En esta línea de ideas, es importante tener presente que el numeral 41 de la Ley de rito establece la posibilidad de que el titular, por medio de documentación idónea, justifique los motivos que han imposibilitado el uso de la marca dentro del comercio, para lo cual establece:

Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

De la normativa transcrita queda claro que un titular de una marca que se haya visto imposibilitado para usarla por razones ajenas a él, puede justificar su no uso pero en este caso no basta con alegar la imposibilidad, sino que es imperativo que acredite por medio de la documentación idónea, los motivos o circunstancias que impidieron el uso de esta; acciones que serán valoradas en idéntico sentido y con la misma rigurosidad que la pruebas de uso de la marca a efectos de determinar su procedencia.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el numeral 39 de la Ley de marcas, establece distintos escenarios que impiden la cancelación de un signo:

- Como primer escenario, el artículo establece que una solicitud de cancelación solo procederá después de transcurridos cinco años a partir de la fecha del registro de la marca, es decir que la ley concede al titular un plazo de cinco años para introducir al mercado los productos o servicios que protegió con la inscripción de su marca, garantizando que durante ese tiempo no será perturbado con una solicitud que pretenda cancelar su derecho marcario por falta de uso. Es decir, en el presente caso se presume, conforme a la ley, que el signo marcario **PUNTO BLANCO**, registro 58268, que fue inscrito el 20 de noviembre de 1980, debió iniciar su actividad comercial en 1985.
- En un segundo escenario, la normativa dispone que 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, *a contrario sensu*, si la marca fue utilizada en el durante un período de cinco años previos a la solicitud de cancelación, tampoco se cancelará su inscripción. En este caso concreto, los elementos de prueba aportados deben ir dirigidos a validar el uso efectivo y real de la

marca dentro de la línea de tiempo que corre del 11 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2022.

- Como tercer escenario, la ley concede una última oportunidad en aras de la conservación de los signos marcarios, y establece que, si el uso inicia con posterioridad a los cinco años contados desde la fecha de su inscripción, este impedirá la cancelación del registro si se inició mínimo tres meses antes de la fecha en que se presenta la acción de cancelación.

Bajo este panorama normativo, se procede a realizar el estudio correspondiente para determinar si la marca **PUNTO BLANCO** se encuentra o no en uso, y si este uso se ajusta a lo establecido por ley. Entonces, en el caso de marras la acción de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, el 11 de febrero de 2022, por lo que la prueba aportada por la empresa titular para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca, como ya se indicó supra, debe ser de cinco años antes de esa fecha, o por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción como lo indica el artículo 39 de la Ley de marcas, o en su defecto, conforme lo estipulado en el artículo 41 del citado cuerpo normativo, acreditar la justificación o motivo por el no uso de su marca en el comercio de acuerdo a lo exigido por ley.

De acuerdo con lo antes indicado, se procede a analizar la prueba aportada para demostrar el uso de la marca **PUNTO BLANCO** por parte de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, quien figura como titular en el Registro, las cuales se detallan de la siguiente manera:

1. Testimonio del instrumento público número 150 autorizado por el notario público Alejandro Vargas Yong, a las 13:00 horas del 29 de agosto de 2022,

que corresponde a la protocolización del Acta N° 1 de junta directiva de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, tomada en sesión extraordinaria celebrada a las 14:00 horas del 24 de setiembre de 2021. (Folio 57 frente y vuelto del expediente principal)

2. Tiquetes electrónicos, emitidos por Dada Textil S.A. correspondientes a los meses de setiembre y octubre de 2022. (Folio 65 al 113 del expediente principal)

Según se desprende a folio 57 del expediente principal, la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.** aporta protocolización del acta número uno de su junta directiva dentro de la cual la toman el acuerdo de "suspender el lanzamiento de la marca Punto Blanco, en clase veinticinco, número de registro cinco ocho dos seis ocho" por motivo de la pandemia del virus del SARS-COV-DOS, además acuerdan "el relanzamiento de la marca en el comercio costarricense para el segundo semestre del año dos mil veintidós".

Cabe indicar por parte de este Tribunal, que conforme se desprende de la protocolización del acta, cinco meses antes del pedido de la cancelación por falta de uso de la marca impugnada, la junta directiva de dicha compañía, tomó un acuerdo que resulta bastante confuso, esto por cuanto habla de la suspensión del lanzamiento de la marca, lo que lleva a pensar que antes de esa fecha la marca no ha sido utilizada, y por otra parte programan un relanzamiento, es decir volver a lanzar la marca, lo que hace que el documento sea contradictorio debido a que esta última decisión da la impresión de que sí estuvo en uso; aunado a esto, sin bien es cierto justifican la suspensión, indistintamente de que se trate del lanzamiento de la marca o de su uso, en la situación sanitaria que enfrentaba el país para ese momento, no se ha aportado prueba alguna de la situación específica que sufrió la

empresa para la toma de tal decisión, pues solo hacen alusión de forma general a la situación país vivida pero no demuestran una afectación concreta.

Aunado al acta analizada, según se desprende de los folios 65 a 113 del expediente principal, la compañía titular **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, aporta una serie de facturas o “tiquetes electrónicos” para demostrar la reanudación en el uso de su marca en el segundo semestre del 2022, de acuerdo con lo previsto en el acta de junta directiva citada. Sin embargo, llama la atención que si bien aportan distintas facturas de ventas emitidas por Dada Textil S.A., cédula jurídica 3-101-260544, que incluyen camisetas de caballeros en distintos colores y tallas, y calcetines para caballeros también en distintos colores identificados con la marca **PUNTO BLANCO**, en su mayoría las facturas incluyen solo una pieza de estos, pues el resto de los productos incluidos no corresponden a ventas de productos comercializados o distinguidos bajo la marca **PUNTO BLANCO**, además los montos de las ventas señaladas no son suficientes para demostrar que los productos protegidos por la marca han sido puestos en el mercado en el modo y cantidad que corresponde para demostrar su uso en el comercio. Asimismo, es importante hacer ver que todas estas facturas fueron emitidas durante los meses de setiembre y octubre de 2022, sea, totalmente fuera de las líneas de tiempo establecidas por ley.

Aunado a lo anterior, dicha documentación son copias simples que no se ajustan a lo dispuesto por el numeral 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que, tal omisión acarrea que carezcan de valor probatorio, situación que impide su valoración, y que pudo ser subsanada en alzada por la interesada, pero en su lugar se afirma en todo momento que sí está certificada, motivo por el cual dicha prueba no puede ser tomada en consideración para acreditar el uso de la marca.

Por las razones expuestas la documentación aportada como medio de prueba para impedir el pedido de la cancelación de la marca PUNTO BLANCO no cumple con los presupuestos y parámetros concedidos por nuestra legislación marcaria en sus numerales 39, 40 y 41 de la Ley de marcas, y de ahí que se concluye que dicha titular no aportó elementos probatorios suficientes para acreditar el ejercicio de la actividad comercial realizado con su marca y los productos que protege en la clase 25 internacional, luego del periodo de gracia y con anterioridad al pedido de la suspensión del signo en el tráfico comercial.

En cuanto a los documentos aportados por **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, como prueba de no uso, sea la certificación del Tomo 2015 Asiento 463854 del Registro de Personas Jurídicas de la constitución de la sociedad **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, cédula jurídica 3-101-703897, certificación del Tomo 2021 Asiento 571278 del Registro de Personas Jurídicas de la constitución de la sociedad **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, cédula jurídica 3-101-703897, certificación notarial de la situación tributaria de **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, certificación notarial de la situación tributaria de Ligia Isabel Dada Fumero, y el Análisis de Mercado realizado por la Asociación de Protección al Ciudadano y al Consumidor Nacional; aunque la carga de la prueba se encuentra a cargo de la titular del signo cuya cancelación se pretende, es menester señalar que en su mayoría son tan solo indicios del no uso, salvo por el estudio de mercado, el cual abarca una considerable cantidad de lugares y tiendas a lo largo y ancho del país, por lo que toda esta información y concatenación de actos, que tampoco han sido debatidos por la compañía titular **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, evidencian la inactividad de la marca en el comercio por parte de dicha titular.

En cuanto a los agravios de la apelante, es menester señalar que, contrario a lo que sostiene, en el expediente no consta documentación alguna que justifique el hecho de que la marca dejó de utilizarse, si bien es cierto hay una protocolización de una acta donde mencionan como motivo la pandemia por COVID-19 que enfrentaba el país para ese momento, tal y como ya se indicó supra, esa simple manifestación resulta insuficiente para justificar el no uso, y no se aportó prueba alguna de la afectación específica que sufrió la empresa para la toma de esa decisión. Incluso en este punto resulta interesante que dentro del expediente administrativo la empresa **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.** argumentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que tiene en uso las marcas BAMBI, dada (Diseño), LUXOR, PUNTO ROJO, RED POINT y Red Point (Diseño), dando a entender que estas no se vieron afectadas por la pandemia, lo cual hace todavía más necesario demostrar el porqué **PUNTO BLANCO** fue la única marca cuyo uso no se pudo sostener en el tiempo.

Con relación a los agravios relacionados a que el Registro omitió analizar las facturas debidamente certificadas que aportaron, y que no tiene sentido que las facturas tenían que ser al menos del 2017 cuando el ordenamiento jurídico solo obliga a los comerciantes a conservar las facturas por 4 años, y que lo que interesa es demostrar el uso al menos 3 meses antes de la solicitud de cancelación; es necesario indicar que no son de recibo, dado que ha quedado claramente establecido conforme a la ley, que la prueba del uso requiere de cinco años previos a la solicitud de cancelación o mínimo 3 meses, y en este caso la parte no probó ninguna, también es importante hacer ver a la apelante que hubiese sido de recibo la prueba del uso correspondiente a los años 2018 y 2019, que fueron previos a la pandemia y que se encuentran dentro de los 4 años que alega deben ser conservadas las facturas para efectos tributarios, pero aún así no fueron aportadas.

Respecto a que no existe obligación de demostrar el uso en prepandemia, y tampoco después porque justo existía pandemia, a todas luces es un argumento que no tiene sustento legal, por lo que también debe ser rechazado.

Al no aportar elementos suficientes para rebatir el pedido de cancelación de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, acreditando el posicionamiento de su marca dentro del tráfico mercantil ni el motivo de justificación por el no uso de la marca, es criterio de este órgano colegiado que no existe motivo para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, debiendo confirmarse la cancelación de la marca **PUNTO BLANCO**, registro 58268, en clase 25 internacional, propiedad de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas se rechaza el recurso de apelación presentado por **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OSTIÓN Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:31:07 horas del 10 de noviembre de 2022, la cual en este acto **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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 10:11 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 11:18 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 10:30 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:36 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2023 09:03 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

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

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

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91