



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0385-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE
USO DE LA MARCA DE COMERCIO

**MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC)**

CAMPAS SERVICES LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 1993-4726, REGISTRO 86168)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0180-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del diez de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Irene Castillo Rincón, mayor, abogada, cédula de identidad 1-1513-0376, en calidad de apoderada especial de **CAMPAS SERVICES LIMITED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de las Bahamas, domiciliada en Nassau, New Providence, entre la calle Shirley y la avenida Victoria, Bahamas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:02:55 horas del 9 de agosto de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el



18 de abril de 2024, Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, solicitó la

cancelación por falta de uso de la marca **MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC)**, registro 86168, que distingue en clase 3: detergentes, cloro blanqueador, preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, propiedad de **CAMPAS SERVICES LIMITED**.

Mediante resolución de las 15:02:55 horas del 9 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **CAMPAS SERVICES LIMITED**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

Expone una gran cantidad de signos registrados iguales y similares al que se pretende cancelar y para distinguir los mismos productos y otros relacionados.

Los registros indican la gran trayectoria y uso que han tenido las marcas en el sector pertinente.

La marca que se pretende cancelar ha sido utilizada en la cantidad y del modo que normalmente corresponde para el tipo de productos que distingue.



Si se analiza en conjunto toda la prueba aportada, es evidente que la marca no puede ser cancelada por falta de uso.

La empresa PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A., pertenece al mismo grupo económico de su representada y, por ende, se encuentra autorizada para utilizar la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC), pero el Registro de Propiedad Intelectual no consideró como demostrado el vínculo.

A pesar de haber aportado esta evidencia en el presente expediente (mediante anotación no. 2024-010808 de fecha 29/7/24 (PRUEBA #5) y anotación no. 2024-012981 de fecha 6/9/24 (PRUEBA #6), el Registro de la Propiedad Intelectual no tomó en cuenta la PRUEBA #5 porque no se encontraba apostillada, y tampoco consideró la PRUEBA #6 por no haber sido presentada al momento en que se presentó la contestación a la cancelación. Esto transgrede el principio de verdad real.

Con respecto a la prueba #5, no es necesario el apostillado ya que la certificación de copias aportada es realizada por una notaria pública costarricense. El artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública establece que los documentos que deben legalizarse son los expedidos fuera de Costa Rica, sin embargo, la certificación de copias aportada se emitió en Costa Rica, por lo que este requisito no aplica.

Con respecto a la PRUEBA #6 que corresponde a la certificación de copias del título No. 006 de la sociedad PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A. debidamente apostillada, esta fue aportada en escrito presentado bajo anotación no. 2024-012981 de fecha 6/9/24, pero no fue aceptada por el Registro por no haber sido



aportada junto con la contestación a la cancelación, y este resolvió el recurso de revocatoria sin tomar en cuenta esta evidencia, faltando al principio de verdad real.

Se acredita que CAMPAS SERVICES LTD. es propietaria de acciones de la sociedad PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A.; si esta prueba hubiera sido aceptada, el Registro de PI no habría rechazado el recurso de revocatoria y no habría ordenado la cancelación de la marca MAGIA BLANCA, ya que esta evidencia demostraba que el uso de esta marca realizado por PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A. equivale a si el uso hubiera sido realizado por su titular, al pertenecer ambas compañías al mismo grupo económico. Por esta razón, el no aceptar las PRUEBAS #5 y #6 transgredió el principio de verdad real.

Desde abril del 2020 su representada CAMPAS SERVICES LTD. llegó a un acuerdo de licencia de uso de la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC) con la empresa AGENCIAS FEDURO COSTA RICA S.A. Este acuerdo entre CAMPAS SERVICES LTD. y AGENCIAS FEDURO COSTA RICA S.A. se trata de un contrato verbal en el que su representada autorizaba a esta última a utilizar la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC). Los contratos verbales son perfectamente válidos ante la ley y cuentan con la misma validez que un contrato escrito. Además, no le compete al Registro poner en tela de duda la existencia o no de este contrato verbal.

Aporta declaración jurada para demostrar que PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A., autorizó a AGENCIAS FEDURO COSTA RICA S.A. a utilizar la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC) en virtud de su relación comercial.



Se debe tomar en cuenta la prueba #2 que consiste en campañas publicitarias de la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC) que consisten en vallas colocadas en diferentes partes del territorio nacional.

En relación con esta PRUEBA #2, el Registro alega que no demuestra el lugar exacto ni por cuánto tiempo estuvieron las vallas, por lo que no le da relevancia a esta prueba. Sin embargo, esto no es necesario para demostrar que se realizó un uso de la marca y demuestra indudablemente que se invirtió en publicidad, al instalar gran cantidad de vallas.

La factura mencionada (PRUEBA #1, folio 5) fue emitida por Multi Market Services Communication Costa Rica S.A., razón social bajo la que opera la agencia de publicidad Publicis Media, y refleja un pago de US\$24,850 por la campaña publicitaria de la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC).

En relación con la fecha de estas vallas, en uno de estos correos de la PRUEBA #2 con fecha 17 de abril del 2021, se indica que las vallas se instalaron “ayer durante la tarde”, además, en el correo del 20 de abril de 2021, se indica que los mupis se instalaron “ayer en la noche”, es decir, que de estos correos se desprende que estas vallas y mupis fueron desplegados en fechas 16 y 19 de abril de 2021, es decir, hace menos de 5 años, que es el plazo establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas para que una marca sea cancelada.

Aunado a lo anterior, se aporta dispositivo de almacenamiento externo (PRUEBA #4) con un video que contiene grabaciones de vallas publicitarias digitales ubicadas en San Pedro, la Uruca y Lindora que



promocionan productos que llevan la marca MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC). El Registro no toma en cuenta esta evidencia por no estar certificado por notario, sin embargo, a pesar de que puede que por sí solo no demuestre el uso de la marca, este es un elemento más que debe ser considerado en conjunto con la demás evidencia y que aporta a las demás pruebas, que, al verlas como un todo, evidencian que la marca se ha utilizado.

Adjunta prueba de los registros ante el Ministerio de Salud a nombre de su representada DIECIOCHO productos higiénicos bajo la marca MAGIA BLANCA.

Estos registros sanitarios fueron inscritos entre los años 2018 y 2022, se encuentran vigentes actualmente, su descripción corresponde a productos higiénicos (amparados en la clase 3 de Niza), y son representados por la marca MAGIA BLANCA. Con estos, una vez más se demuestra que la marca se usa en el comercio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado:

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CAMPAS SERVICES LTD**, la marca

**MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC)**

, registro 86168, que distingue en clase 3: detergentes, cloro blanqueador, preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, vigente hasta el 2 de marzo de 2024.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho no probado el siguiente:

La empresa **CAMPAS SERVICES LTD**, no demostró el uso real y

**MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC)**, registro 86168, que distingue en clase 3: detergentes, cloro blanqueador, preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, tal y como fue registrado.

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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

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.

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 bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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 también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el 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 cita, que en lo conducente establece:

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 que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación de publicidad, 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 han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, 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 a través del Voto 333-2007 dictado por este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, 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. De igual forma se pueden mencionar, entre



otros medios, 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 de producto.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca

**MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC)**

, registro 86168, se presentó el 18 de abril de 2024, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (18 de abril de 2024), como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba

**MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC)**

aportada para demostrar el uso de la marca , registro 86168 en clase 3 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba aportada para determinar el uso de la marca en litigio consiste en:

De folio 32 a 55 se presentan varios documentos como facturas y notas de crédito que mencionan productos con la marca MAGIA BLANCA, y no consta el titular marcario ejerciendo actos de venta.

De folio 58 a 64 se presentan imágenes de vallas publicitarias referidas a productos para la limpieza etiquetados con la marca mixta MAGIA BLANCA.



A folio 67 certificación notarial del sitio web “regístrelo” del Ministerio de Salud con la consulta de los productos higiénicos bajo la marca MAGIA BLANCA.

Folio 72 prueba del vínculo de las sociedades PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA S.A. y CAMPAS SERVICES LTD.

A partir del folio 93 hasta 135 certificaciones de las marcas MAGIA BLANCA registradas a nombre de la empresa CAMPAS SERVICES LTD. (clases 1, 3, 5, todas vigentes y distinguen los mismos productos y relacionados con la que se pretende cancelar)

Sobre la prueba en general cabe decir que se refiere a productos etiquetados con la marca MAGIA BLANCA, como signo mixto compuesto de elementos denominativos y figurativos, pero la prueba en ningún momento presenta o demuestra el uso de la marca en

MAGIA BLANCA
(WHITE MAGIC), utilizando los términos en inglés, tal y como está inscrito el signo marcario.

En relación con lo anterior el artículo 40 de la ley de marcas indica:

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.

Por lo tanto, considera esta instancia que la prueba aportada no



demuestra el uso del signo **MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC)** ya que fue inscrito con una serie de elementos en inglés que lo dotan de distintividad, y la información presentada únicamente refleja el término **MAGIA BLANCA**, pero no existen pruebas que sustenten el uso tal y como fue registrado el signo, considerando que los términos en inglés son esenciales y que revisten igual importancia que las palabras en español.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra

demostrar el uso de la marca **MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC)**, registro 86168 por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 3 que distingue, con la prueba presentada no se puede determinar un lugar, tiempo, extensión y duración del uso de la marca registrada.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 3 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información son insuficientes no se refleja con exactitud el uso del signo tal y como

aparece registrado: **MAGIA BLANCA (WHITE MAGIC)** .

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Irene Castillo Rincón, en calidad de apoderada especial de **CAMPAS SERVICES LIMITED** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:02:55 horas del 9 de agosto de 2024,



la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Irene Castillo Rincón, en calidad de apoderada especial de **CAMPAS SERVICES LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:02:55 horas del 9 de agosto de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49