



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0460-TRA-PI**

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



**DE SERVICIOS**

**FELIPE ARIAS CORDERO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-167886)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0198-2025**

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

Recurso de apelación planteado por el señor Felipe Arias Cordero, cédula de identidad 4-0143-0385, médico veterinario, vecino de Heredia, en su condición de titular registral de la marca que nos ocupa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:42:37 horas del 1° de octubre de 2024.

**Redacta el juez Fonseca Mc Sam:**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 8 de julio de 2024, el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderado especial de la compañía REPRESENTACIONES ROFEC, S.A., organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, solicitó la cancelación parcial por falta de uso de la marca



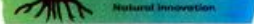
registro 259958, en clase 44 internacional, que protege y distingue: servicios médicos veterinarios, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; propiedad del señor Felipe Arias Cordero. Lo anterior, debido a que actualmente la marca no se utiliza en Costa Rica, ni se ha utilizado durante los 5 años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción, en dicha clase 44, incumpliendo los requisitos de la Ley de marcas. Siendo esto el motivo de objeción que impide la inscripción de la marca de su representada



, en clase 44 que pretende proteger y distinguir: servicios de radiología dental para humanos; por lo que, se ve obligada a formular esta acción como defensa ante el rechazo emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 10:52:28 horas del 24 de mayo de 2024.

Mediante documento 21/2024-013681 del 20 de septiembre de 2024, se apersona el señor Felipe Arias Cordero, en su condición de



titular registral de la marca  registro 259958, en clase 44 internacional, y expone sus argumentos de defensa señalando entre otras consideraciones que la marca se encuentra presente en el mercado de productos veterinarios. La compañía DISA GROUP Y TECNOLOGIA & VITAMINAS S.L., ubicada en Tarragona, España, distribuye varios productos, entre ellos BUTYTEX PRO, cuyo registro protege un aditivo acidificante micro encapsulado en polvo para ser utilizado en la elaboración de alimentos para animales productores, así como otros productos a nivel nacional. La distribución y venta de los productos en Costa Rica, se ha realizado de manera constante, y como refuerzo de esa comercialización se ha organizado y patrocinado junto con otras empresas, su comercialización, uso y venta; además de ser una marca sumamente conocida y consolidada a nivel nacional para productos veterinarios. Los productos se comercializan por medio de la marca DISA. La marca se encuentra presente en el mercado de productos veterinarios desde el año 2017. Se adjuntan facturas de DISA GROUP, en dos versiones; físicas y electrónicas, lo cual evidencia la actividad frecuente y normal que ha tenido dicha marca desde el año 2017, hasta el día de hoy. (Folio 18 a 100)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:42:37 horas del 1° de octubre de 2024, acoge parcialmente la



cancelación por falta de uso de la marca , registro



259958, propiedad del señor Felipe Arias Cordero, en virtud de determinar luego del estudio y análisis realizado que, dicho titular no logra demostrar con la prueba aportada el uso del signo de manera real y efectiva en el mercado de los productos relacionados con la clase 05 para proteger y distinguir: **farmacéuticos de uso humano**, como tampoco para los servicios de la clase 44: **servicios médicos veterinarios, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura**, cancelándose en ese sentido dicha protección; se mantiene la marca únicamente para “**productos farmacéuticos de uso veterinario**” en la clase 05 internacional. Notificación realizada el 2 de octubre de 2024. (Folio 101 a 120)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el señor Felipe Arias Cordero en su condición de titular de la marca objetada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

No lleva razón el Registro al indicar que la marca solamente se utiliza para productos farmacéuticos veterinarios, ya que de la prueba para mejor resolver que se adjunta con dicha interposición se demuestra que también es utilizada en productos farmacéuticos de uso humano y servicios médicos veterinarios; la documentación refiere a:

1. Certificado de Registro de Productos Químicos número Q.21881-6-8, nombre del producto ANTEC VIRKON a nombre de Diagnóstico Disa S.A. ante el Ministerio de Salud, extendido desde el 10 de febrero del 2007, refiere a un desinfectante de uso humano hospitalario. Se adjunta el certificado de registro y folleto técnico. (Folio 123 y 124)



2. Certificado de Registro de Productos Químicos número Q-21706-9, nombre del producto PERASAFE, a nombre de Diagnóstico Disa S.A. ante el Ministerio de Salud, extendido el 23 de enero del 2007, refiere a un desinfectante de uso humano. Se adjunta certificado de registro y folleto técnico; se encuentra en idioma inglés. (Folio 125 y 126)
3. Factura número 250 de Diagnóstico Internacional DISA extendida el 18 de octubre del 2013, a nombre de Suplidora de Implementos Médicos Siveso S.A., donde se adquieren los productos Virkon y Perasafe. (Folio 128)
4. Factura número 230318 del 28 de febrero del 2023, de la Empresa Kersia de Francia, en donde se adquieren por parte de DISA, el producto Fumagri Ha, que es un desinfectante de uso humano y agropecuario. Se adjunto factura, lista de empaque, certificado de análisis y certificado de origen; los documentos se encuentran en idioma inglés. (Folio 129 a 131)
5. Factura número 145625 del 28 de setiembre del 2023, de la Empresa Kersia de Francia, en donde se adquieren por parte de DISA, el producto Fumagri Ha, que es un desinfectante de uso humano y agropecuario. Se adjunta factura, lista de empaque y certificado de análisis, y certificado de origen. (Folio 132 y 133)
6. Carta poder de la Empresa Kersia de la República de Francia con fecha 8 de marzo del 2023, para registrar, importar y vender los productos de su marca en Costa Rica. Se adjunta el contrato de distribución con fecha 2 de marzo del 2015. (Folio 134 y 135)
7. Facturas de la Empresa ROMER LABS, números 151389 (folio 142), 123704 (folio 144), 101680 (folio 145), y 101635 (folio 147), por la compra de productos de diagnóstico de toxinas en alimentos de seres humanos y animales. (Folio 142 a 149)



8. Factura de R-biopharm, número 339074 del 9 de marzo del 2009, de la compra de productos de kit de diagnóstico y análisis de toxinas encimas en alimentos de seres humanos y animales. Se adjunta lista de precios. (Folio 150 a 153)
9. Pólizas de desalmacenajes (DUA): 005-2011-424504 del 26 de enero del 2011, 005-2011-354069 del 28/08/2011, 005-095066 del 06/03/2013 y 005-2012-**224257** del 5/6/2012, por la compra de equipo de laboratorio para diagnóstico de toxinas en alimentos para humanos y animales. (Folio 154 a 163)
10. Pago de facturas de ROMER Labs, del 27 de agosto de 2014. (Folio 164 a 166)
11. Facturas emitidas por DIAGNOSTICO INTERNACIONAL DISA S.A., a diferentes clientes en el país y fuera del país; sobre diferentes productos que se comercializan en el sector humano. (Folio 167 a 189)

Por su parte, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, se apersona el abogado Luis Diego Acuña Vega, en representación de la compañía REPRESENTACIONES ROFEC, S.A., y dentro de sus manifestaciones señala que, el titular de la marca objetada no demostró que la marca sea utilizada de forma continua y genuina en el comercio sin interrupciones significativas, a pesar de haber tenido amplias posibilidades para hacerlo. Por ende, la validez de su registro debe ser cancelado conforme a derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza el siguiente:

- 1) En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita



la marca de comercio y servicios registro 259958, en clase 05 para proteger: productos farmacéuticos de uso veterinario y humano; y en clase 44 para proteger: servicios médicos veterinarios, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Inscrita el 24 de febrero de 2017, con vigencia al 24 febrero de 2027. (Folio 15 del expediente principal)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza el siguiente:

- 1) El titular de la marca inscrita no logra demostrar el uso real y



efectivo de la marca para los servicios protegidos en la clase 44 internacional, en el comercio costarricense, dentro de los términos del artículo 40 de la Ley de marcas.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Resulta necesario, hacer notar por parte de este Tribunal, que la resolución recurrida contiene un error al haberse indicado que la marca en litigio corresponde a la clase 41 internacional, cuando según su antecedente registral corresponde a la clase 44 internacional; por lo que, el citado yerro se considera como un error material, que no afecta el contenido de fondo de la





resolución, pero que debe corregirse a efectos de continuar en adelante con el conocimiento de la clase 44 internacional.

Por otra parte, también se hace necesario señalar que el gestionante



de la acción de cancelación por falta de uso del signo en dicha interposición no solicitó la cancelación de la clase 05 internacional; situación que origina un error en el contenido de fondo al haberse incorporado una clase propiedad del mismo titular para la cual no fue solicitada su cancelación por falta de uso; sin embargo, este Tribunal, estima que si bien se extralimitó el registro de origen en lo resuelto, no acarrea una nulidad ni hace necesario la devolución del expediente, toda vez que sí se conoce sobre la pretensión originalmente planteada y lo demás puede ser subsanado en esta sede.

En lo demás, 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. 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 servicio, 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 productos o servicios.

Para el caso bajo estudio, tenemos que la acción de cancelación por



no uso de la marca de servicios , registro 259958, se presentó el 8 de julio de 2024, por lo que, la prueba para demostrar el uso debe corresponder a los 5 años anteriores al pedido de la cancelación, o haberse usado al menos 3 meses antes, si su uso inicia después de los 5 años de su registro, tal y como lo establece el artículo 39 de la Ley de marcas.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso real y efectivo de la marca de servicios



, en la clase 44 internacional, que protege y distingue: servicios médicos veterinarios, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; en el comercio, por parte de quien figura como titular en el Registro; la prueba consiste en los siguientes documentos:

El certificado de Registro de Productos Químicos, número Q.21881-6-8, denominación del producto ANTEC VIRKON a nombre de Diagnóstico Disa S.A., ante el Ministerio de Salud, del 10 de febrero del 2007, refiere a un desinfectante de uso humano hospitalario, país de origen Inglaterra, se adjunta folleto técnico; certificado de Registro de Productos Químicos, número Q-21706-9, denominación del producto PERASAFE, a nombre de Diagnóstico Disa S.A. ante el Ministerio de Salud, del 23 de enero del 2007, refiere a un desinfectante de uso humano, país de origen Reino Unido, folleto técnico “idioma inglés”. De la citada información se logra establecer que el titular de la marca objetada en estos certificados figura como representante legal de los productos registrados ante el Ministerio de Salud; sin embargo, conforme se desprende las marcas comerciales supra citadas no guardan relación con la marca inscrita y los servicios de la clase 44 internacional, objetados conforme se desprende de folio 123 a 126 del expediente principal.

Además, la factura número 250 expedida por la empresa Diagnóstico Internacional DISA, correspondiente al 18 de octubre del 2013, a nombre de Suplidora de Implementos Médicos Siveso S.A., donde dicha compañía adquiere los productos Virkon y Perasafe; así como las facturas números: 230318 del 28 de febrero del 2023 y 145625



del 28 de setiembre del 2023, de la Empresa Kersia de Francia, en donde se adquieren por parte de la empresa DISA, el producto Fumagri Ha, que es un desinfectante de uso humano y agropecuario “ficha técnica en idioma inglés”. De la información suministrada se desprende que la empresa DISA, se dedica a la comercialización de productos “desinfectante” bajo la marca Fumagri Ha, para su distribución y comercialización; sin embargo, conforme se desprende la denominación del producto no tienen relación alguna con la marca objeto de estudio y los servicios que protege y distingue en la clase 44 internacional; y visible de folio 128 a 132 del expediente principal.

Con respecto a la carta poder de la Empresa Kersia de la República de Francia con fecha 8 de marzo del 2023, donde se autoriza a la compañía DIAGNÓSTICO INT, DISA, S.A., como distribuidor exclusivo y autorizado para: registrar, almacenar, importar, distribuir y comercializar todos los productos de su marca FUMAGRI HA, en Costa Rica, debe quedar claro que dicha información aportada a folios 134 y 135 del expediente principal, sea la denominación de la marca antes citada, difiere en su totalidad con el contenido denominativo de la marca objeto de estudio, que se pretende cancelar.

Las facturas de la empresa ROMER LABS, realizadas a la compañía DIAGNOSTICO INTERNACIONAL S.A., número 151389 del 24 de agosto de 2017; número 123704 del 2 de marzo de 2015; factura 101680 número de orden 002-2007, 101635 número de orden 01-2007, por la compra de productos AGRAQUANT para diagnóstico de toxinas en alimentos de seres humanos y animales, visibles de folio 142 a 149; información que en igual sentido difiere de la marca en litigio y de los servicios que se protegen y distinguen en la clase 44 internacional.



La factura de la compañía R-biopharm, realizadas a la compañía DIAGNOSTICO INTERNACIONAL S.A., número 339074 del 9 de marzo del 2009, por la compra de productos de kit de diagnóstico y análisis de toxinas encimas en alimentos de seres humanos y animales. Se adjunta lista de productos y precios, visible de folio 150 a 153. De dicha documentación se logra constatar que los productos que se comercializan por dicha compañía ninguno contempla la marca inscrita y tampoco tienen relación con los servicios que protege y distingue la clase 44 internacional.

Pólizas de desalmacenajes (DUA), realizados por la compañía DIAGNOSTICO INT DISA INTERNACIONAL S.A: tramitado 005-2011-**424504** del 26 de enero del 2011, tramitado 005-2011-**354069** del 28 de agosto de 2011, tramitado 005- **095066** del 06 de marzo de 2013 y tramitado 005-2012-**224257** del 5 de junio de 2012, por la compra de equipo de laboratorio para diagnóstico de toxinas para uso agropecuario. Conforme se desprende de la información suministrada de folio 154 a 163, la compañía DISA ejerce su actividad comercial como importador de dichos productos para distribuir dentro del territorio nacional; sin embargo, esos productos que importa no tienen relación alguna con los servicios protegidos con la marca objeto de la presente acción de cancelación por falta de uso.

Pago de factura de ROMER Labs, número 115121, de fecha 31 de mayo de 2012, a DIAGNOSTICO INTERNACIONAL DISA S.A., por la compra de producto realizado al exterior, dentro del cual se detallan los siguientes: AFLASTAR R IAC, OCHRASTAR IAC, DONSTAR R IAC, DEOXYNIVALENOL; y número 126344 del 6 de junio de 2014, sobre el producto AFLASTAR R M1 IAC, visibles a folio 164 a 166 del expediente principal. De esta información se desprende de manera



clara y precisa la compra e importación de los citados productos, pero ninguno de ellos guarda relación con la marca y el objeto de la presente acción de cancelación por falta de uso.

Por otra parte, las facturas emitidas por la empresa DIAGNOSTICO INTERNACIONAL DISA S.A. realizadas a clientes que se encuentran dentro y fuera del país, sobre diferentes productos del sector veterinario “animal”. No obstante, de la documentación adjunta se desprende que ninguno de los productos tiene relación con la marca objeto de la presente acción y los servicios que se ofrecen en la clase 44 internacional.

Este Tribunal estima conforme al análisis de la prueba aportada por el recurrente que, si bien el titular de la marca objeto de la presente acción de cancelación por no uso ha ejercido actividad comercial en representación de la compañía **DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL DISA, S.A.**, como importador y distribuidor de diversos productos dentro y fuera del territorio nacional, las marcas comerciales que identifican estos productos difieren del contenido de la marca inscrita



por lo que, la prueba aportada carece de valor probatorio para determinar el uso real y efectivo de la marca en el comercio y los servicios que protegen y distinguen en la clase 44 internacional, y para la cual fue acordada, sea respecto de: servicios médicos veterinarios, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; de ahí que, la prueba se torna inadecuada para acreditar el uso de la marca en el comercio conforme a los términos del artículo





39 y 40 de la Ley de marcas, debiendo confirmarse su cancelación por falta de uso para la citada clase 44 internacional.

Finalmente, este Tribunal al tener por acreditado que el gestionante de la presente acción sea REPRESENTACIONES ROFEC, S.A., no



solicitó la cancelación por falta de uso de la marca registro 259958, para la clase 05 de la nomenclatura internacional; estima este órgano de alzada que, lo procedente, dado el error cometido por el Registro de origen, es revocar parcialmente la resolución venida en alzada, a efecto de mantener integra la protección del signo en la clase 05 internacional, al no haber sido parte del objeto de la presente acción de cancelación por falta de uso.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera que se debe declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por el señor Felipe Arias Cordero, en su condición de titular registral de la marca objetada, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:42:37 horas del 1° de octubre de 2024; la cual se revoca parcialmente para declarar sin lugar la cancelación por falta de uso de la clase 05 de la nomenclatura internacional.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por el señor Felipe Arias Cordero, en su condición de titular registral



de la marca objetada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:42:37 horas del 1° de octubre de 2024; la cual **se revoca parcialmente** para declarar sin lugar la cancelación por falta de uso de la clase 05 de la nomenclatura internacional, en todo lo demás la resolución recurrida se mantiene incólume. 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/CDFM



**DESCRIPTORES:**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**