



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0335-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE
COMERCIAL “CRAYOLA”**

CRAYOLA PROPERTIES INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2005-7927 / 157364)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0131-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y ocho minutos del cinco de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, en calidad de apoderada especial de CRAYOLA PROPERTIES INC., una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1100 Church Lane Easton, PA, 18044, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:16:00 horas del 11 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 19 de junio de 2024, María de la Cruz Villanea, en su condición de



apoderada especial de la empresa **CRAYOLA PROPERTIES INC**, solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial “**CRAYOLA**”, registro 157364, que distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, confección, diseño y venta de ropa en general, y particularmente ropa infantil, vestidos, uniformes con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, sombrerería, artículos textiles como camisas, pantalones, ropa interior, medias, para niños, mujeres y hombres. Ubicado en San José, 75 metros norte del Edificio de la Toyota al frente del Parqueo para clientes, Paseo Colón, San José, Costa Rica., propiedad de **CRAYOLA S.A.**

Mediante resolución de las 14:16:00 horas del 11 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, fundamentado en que, analizados los autos del expediente, queda demostrado que la sociedad titular del signo distintivo, CRAYOLA, con número de registro 157364, se encuentra utilizando dicho nombre comercial en el mercado costarricense por lo que declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **CRAYOLA PROPERTIES INC**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

Con el interés de registrar su marca CRAYOLA en clase 25 se realizó un estudio de mercado por las distintas redes sociales, así como visitar el establecimiento comercial destacado en el nombre comercial que se indica en la base de datos del registro. De dicho estudio no fue posible ubicar el uso del nombre comercial en Costa Rica. Esto siendo comprobado por las redes sociales, así como que no se encuentra establecimiento



comercial alguno en la dirección San José, 75 metros norte del Edificio de la Toyota al frente del Parqueo para clientes. Paseo Colón. San José, Costa Rica.

Se da traslado a la acción de cancelación presentada el 19 de junio del 2024, bajo la anotación 2-167583 y durante ese transcurso la contraparte no mostró interés ni contestó con sus alegatos la cancelación, por lo que se emite la prevención 2024/89218 donde nos indican se deben de publicar el traslado, dichas publicaciones son aportadas y ahí es donde la contraparte contesta y la cancelación es rechazada.

Solicita se continúe con el presente proceso de cancelación por falta de uso y una vez la marca cancelada, se proceda a continuar con el trámite de registro de la marca CRAYOLA expediente 2024-004265.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CRAYOLA S.A.**, el nombre comercial "**CRAYOLA**", registro 157364, que distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, confección, diseño y venta de ropa en general, y particularmente ropa infantil, vestidos, uniformes con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, sombrerería, artículos textiles como camisas, pantalones, ropa interior, medias, para niños, mujeres y hombres. Ubicado en San José, 75 metros norte del Edificio de la Toyota al frente del Parqueo para clientes, Paseo Colón, San José, Costa Rica., propiedad de **CRAYOLA S.A.**



2. Se acogen los elementos de prueba analizados por el Registro de la Propiedad Intelectual y señalados en el Considerando Quinto, teniéndose por demostrado el uso real y efectivo del signo “**CRAYOLA**”, registro 157364, por parte de la empresa **CRAYOLA S.A.**

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a un establecimiento de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con



ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Al respecto, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: "...aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial" (Véase a Mario Efraím LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas).

El artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: "Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas", dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos aspectos previstos para la segunda.

En el presente caso licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRAYOLA PROPERTIES INC**, solicitó la cancelación por falta de uso del nombre comercial "**CRAYOLA**", registro 157364, sin embargo resulta viable indicar por parte de Órgano de alzada, que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso, del nombre comercial inscrito "**CRAYOLA**" por parte de la empresa **CRAYOLA S.A.**, en virtud de que la empresa titular del registro que se encuentra inscrito, demostró mediante prueba fehaciente ejercer el uso real y efectivo del signo dentro del territorio



nacional, conforme lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De las precitadas normas legales se infiere, que el titular de un signo distintivo está obligado o compelido a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto estos al ser utilizadas o colocados en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si, por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso del signo, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen: “...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 de registro de la marca.”

Por lo que, cuando el uso 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, en relación a la definición del uso, el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente manifiesta: “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. ...”.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de un signo distintivo? 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 lo atinente a los criterios para acreditar este uso, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo en el registro que la respalda.

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, así como las pruebas aportadas por la empresa CRAYOLA S.A., y como ya se indicó anteriormente este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto la prueba aportada para determinar el uso del signo es la siguiente:

1. A folio 38 certificación notarial emitida por el notario José Pablo Mata Ferreto, donde constata la existencia del establecimiento comercial con el nombre de CRAYOLA.



2. A folio 44 certificación de cambio de domicilio del nombre comercial CRAYOLA registro 157364.
3. Del folio 45 hasta el folio 128, Certificación notarial emitida por el notario José Pablo Mata Ferreto, donde se constata:
 - Contrato de arrendamiento del local comercial.
 - Derecho de circulación perteneciente a la sociedad titular del nombre comercial.
 - Declaraciones de renta de la sociedad titular del nombre comercial.
 - Facturas varias ligadas a la sociedad titular del nombre comercial.
 - Facturas de planilla de la CCSS, de la empresa CRAYOLA S.A.
 - Pago de impuestos municipales de la empresa CRAYOLA S.A.Estos mismos documentos constan de folio 135 a 225 y se repiten de folio 228 a 319.

Con la prueba aporta se demuestra que la empresa **CRAYOLA S.A.**, titular del nombre comercial está activa al momento de presentarse la acción de cancelación por falta de uso, con personería vigente y establecimiento abierto al público (inexistencia del presupuesto de extinción).

Si el establecimiento está abierto y operando bajo esa denominación **CRAYOLA S.A.**, no cabe la cancelación por "falta de uso", ya que su función no es rotular un producto, sino identificar la sede de los negocios.

El uso de un nombre comercial no se manifiesta necesariamente a través de etiquetas o facturación de productos específicos, sino a través de la vigencia de la actividad comercial del titular ofrecida



desde su establecimiento comercial. En este caso, el nombre comercial **CRAYOLA** se encuentra plenamente vigente y en uso, toda vez que identifica el local comercial ubicado en provincia de San José, cantón San José, distrito de Mata Redonda, del parqueo del Colegio de Médicos, 50 metros al sur, Costa Rica, el cual según la prueba aportada mantiene operaciones constantes.

Por consiguiente, la relacionada prueba aludida, reafirma como se indicó líneas arriba, la existencia del establecimiento comercial como el ejercicio efectivo de su actividad comercial, requisito que de acuerdo con el artículo 64 de la citada Ley de Marcas, son esenciales para determinar el uso de un nombre comercial. En consecuencia, es claro que los supuestos para la extinción del nombre comercial no se materializan en el caso concreto por cuanto la prueba es idónea para demostrar lo antes dicho.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con toda la argumentación dicha, normativa, doctrina y citas legales, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución recurrida y venida en alzada, debiéndose rechazar los agravios formulados por la recurrente y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **CRAYOLA PROPERTIES INC.**, 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 María de la Cruz Villanea, en calidad de apoderada especial de **CRAYOLA**



PROPERTIES INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:16:00 horas del 11 de junio de 2025, 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

Celso Fonseca Mc Sam

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/CFM

DESCRIPTORES

**EXTINCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**



TNR: 00.41.49