



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0364-TRA-PI  
CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA



GINNETTE SALAS CASTRO., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-167045 (2018-5221 / 275324)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0151-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas un minuto del doce de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **GINNETTE SALAS CASTRO**, cédula de identidad 1-0755-0403, empresaria, vecina de San José, Moravia, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:52 horas del 19 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 20 de mayo de 2024, el abogado **Sergio Jiménez Odio**, cédula de identidad 1-0897-0615, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **AMOR DEL MAR HERRADURA L.S. LTD.**, cédula jurídica 3-102-846915, con domicilio en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, Los Sueños local AMOR DEL MAR, Marina Village de los Sueños, Costa Rica; interpuso acción de cancelación por falta de uso




de la marca **AMOR DE mar** (AMOR DE MAR (DISEÑO), registro **275324** en **clase 25** que protege: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, propiedad de **GINNETTE SALAS CASTRO**; inscrita el 9 de noviembre de 2018 y vencimiento al 9 de noviembre de 2028. Lo anterior, al tener su representada un interés legítimo de utilizar la



marca de fábrica y comercio **Amor del Mar** en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería (seguido en el expediente 2024-0004432); ello, debido a que la marca inscrita no se encuentra en uso dentro del territorio nacional y tampoco es conocida por el consumidor.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:23:53 horas del 28 de octubre de 2024, procede a dar el traslado de la acción de cancelación por falta de uso a la señora **GINNETTE**



SALAS CASTRO, titular de la marca  (AMOR DE MAR (DISEÑO)), registro **275324**, en clase 25 internacional, a efectos de que proceda a pronunciarse al respecto, demuestre su mejor derecho y aporte las pruebas que estime pertinentes; concediéndole el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de su debida notificación. Notificación realizada el 8 de noviembre de 2024. (Folio 29 a 33)

Mediante documento 21/2024-017350 del 29 de noviembre de 2024, la señora Ginnette Salas Castro, en su condición personal y como titular registral de la marca "AMOR DE MAR (diseño)", se apersona y contesta sobre lo prevenido por el Registro de instancia, señalando entre otras consideraciones que, su marca se encuentra en uso desde su inscripción, adjunta prueba para demostrar el uso en el comercio. (Folio 34 a 39)


El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:19:28 horas del 12 de marzo de 2024, le previene a la señora Salas Castro, que la prueba ofrecida son copias simples y se le indica que tampoco es posible abrir el contenido de la prueba aportada en la USB, por lo que se le PREVIENE que la prueba ofrecida no cumple con las formalidades y legalidades establecidas en los artículos 295 de la Ley General de Administración Pública, y artículo 17 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial y adjunte la prueba en físico o mediante dispositivo que se pueda abrir el contenido; concediéndole el plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación. Notificación realizada el 23 de abril de 2025. (Folio 40 a 43)



Mediante escrito adicional 21/2025-006012 del 6 de mayo de 2025, la señora Ginnette Salas Castro, contesta sobre lo prevenido por el Registro de origen, y adjunta prueba. (Folio 44 a 69)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:58:52 horas del 19 de junio de 2025, acoge la cancelación por



falta de uso de la marca de comercio  registro 275324, propiedad de Ginnette Salas Castro; lo anterior, al no tener por acreditado el uso real y efectivo de la marca en el comercio. Notificación realizada el 20 de junio de 2025. (Folio 70 a 81)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Ginnette Salas Castro, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; luego de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, en cuanto a lo apelado señaló:

1. Su marca está en uso normal, constante y actual, desde que la inscribió.
2. En el proceso de cancelación por falta de uso la carga de la prueba le corresponde al accionante, quien deberá demostrar que la marca objetada no ha sido utilizada en el mercado; sin embargo, el gestionante no aportó prueba.
3. La prueba de uso fue aportada por la recurrente.
4. Entre los signos no hay similitud total; no se parecen, ni se prestan a confusión, las marcas tienen más diferencias que similitudes.
5. Se aporta prueba: fotografías certificadas visible a folio 12 y 13 del legajo de apelación.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos probados y no probados que se citan en la resolución venida en alzada.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. 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 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 también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas al ser utilizadas o colocadas 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 de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafo tercero, que en lo conducente establece:

**Artículo 39:** 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 segundo párrafo del ya citado 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, 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 han 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, y atendiendo a uno de los alegatos del apelante, 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, 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. Aunado a ello, también podrían ser considerados, 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.


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



no uso de la marca  registro 275324, se presentó el 20 de mayo de 2024, por lo que, la prueba aportada por la titular Ginnette Salas Castro, para demostrar el uso real y efectivo, deberá tener fecha anterior.

Partiendo de lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la



prueba aportada para demostrar el uso de la marca  para los productos que protege en clase 25 internacional, por el propietario del titular de la marca.

Para el caso que nos ocupa, la prueba aportada por la titular para determinar el uso de la marca en litigio consta de folio 48 al 69 del expediente principal e incorpora como elementos de prueba, imágenes de publicaciones de prendas de vestir (ropa), gorras, bolsos y artículos de bisutería, etiquetadas con la marca; además, dentro de estas imágenes también se logra apreciar un logo de la marca en la pared del establecimiento donde se comercializan los productos. Sin embargo, tal y como fue expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la documentación aportada son copias simples que no se ajusta a las formalidades establecidas en los artículos 294 y 295 de




la Ley General de la Administración Pública y artículo 17 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, por lo que lleva razón el citado Registro que dicha documentación es inadmisibles para proporcionar efectos jurídicos requeridos para demostrar el uso de la marca.

Asimismo, es importante hacer notar que consta en el expediente sometido a conocimiento, que el Registro de origen, le previno a la titular Salas Castro, mediante resolución del 12 de marzo del 2025, que procediera a subsanar la prueba ofrecida y haciéndole alusión a un dispositivo USB que no se pudo abrir su contenido; sin embargo, dentro del plazo conferido dicha titular no subsanó la prueba ofrecida, aportando nuevamente los documentos sin cumplir con los requerimientos de Ley. Por lo tanto, el Registro de instancia, al no contar con prueba para valorar procedió con la cancelación de la marca objeto de dicha acción (folios 40 a 41 del expediente principal).

Por otra parte, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la



apelante y titular de la marca  registro **275324**, en **clase 25** internacional, adjunta fotografías y por medio de acta notarial, realizada por el notario público Eduardo Mora Castro, hace reconocimiento del establecimiento comercial ubicado en el centro comercial Plaza Lincoln, primer piso local 135, señala de que en dicha tienda se aprecian prendas de vestir como camisas, camisetas, tops para dama, accesorios de bisutería, sombreros, todos con etiquetas de la marca “AMOR DE MAR”, y que en una pared se observa un letrero de gran tamaño con la marca “AMOR DE MAR”; y en otra pared



se observan los permisos de funcionamiento y patentes del local, para lo cual adjunta fotografías que se incorporan al citado testimonio; documento realizado a solicitud de la señora Ginnette Salas Castro, a las 14:55 horas del 21 de agosto de 2025 (folios 12 a 14 del legajo de apelación).

El acta notarial suministrada es insuficiente para acreditar el uso real



y efectivo del distintivo AMOR DE mar de esa actividad dentro del periodo comprendido por nuestra legislación marcaria; conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley de marcas, lo que impide a este Tribunal de alzada, emitir un criterio distinto a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Finalmente, en cuanto al argumento señalado por la recurrente sobre las diferencias contenidas entre la marca registrada y la que se pretende registrar, y que ambos pueden coexistir, este Tribunal estima importante aclarar a la recurrente que el objeto del procedimiento que se analiza “cancelación por falta de uso” se limita a establecer si el titular del signo inscrito objeto de la citada acción, ejerce actividad comercial sobre el signo dentro del territorio nacional, conforme los parámetros y requerimientos establecidos en los numerales 39, 40 y 42 de la Ley de marcas. Razón por la cual sus argumentos en cuanto al cotejo de los signos en pugna no son de recibo; siendo que ello refiere a un procedimiento distinto al que se analiza.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal, que lleva



razón el Registro de la Propiedad Intelectual al acoger la acción de cancelación por falta de uso planteada por la compañía AMOR DEL MAR HERRADURA L S LIMITADA, al no tener por acreditado el uso



real y efectivo, de la marca AMOR DE *mar*, registro **275324**, en clase **25** internacional.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora GINETTE SALAS CASTRO, en su condición de titular registral de la marca AMOR DE MAR, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **GINETTE SALAS CASTRO**, en su condición de titular registral de la marca AMOR DE MAR, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:52 horas del 19 de junio de 2025, la cual 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 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**