



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0486-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

DE LA MARCA DE FÁBRICA

TEKA INDUSTRIAL, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2006-2136 / 171433)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0343-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Zuñiga Brenes, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la compañía **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, entidad domiciliada en España; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:38 horas del 8 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 17 de febrero de 2025, el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su concepto de apoderado especial de la compañía **RUMIA S.A.S.**, sociedad existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Carrera 1 N° 49-35 Cali, Valle del Cauca, Colombia; solicitó la

cancelación por falta de uso de la marca de fábrica , registro 171433, para proteger y distinguir en clase 11 internacional: Cocinas, fregaderos, hornos eléctricos y de gas, hornos microondas, placas y cocinas de cocción, placas vitro cerámicas secadoras de ropa, campanas y extractos de humos, frigoríficos, grifos y llaves de agua, filtros, aparatos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, todo ello para uso doméstico e industrial; propiedad de la compañía **TEKA INDUSTRIAL, S.A.** Lo anterior como parte de la defensa en el proceso de solicitud de inscripción de su marca de

fábrica y comercio , expediente 2025-0000116.

Mediante resolución de las 15:47:38 horas del 8 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "I) Se tiene como NO ACREDITADO el uso real y efectivo de la

marca  de fábrica, en Clase 11, registro 171433, propiedad de **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, entidad domiciliada en España, inscrita 19 de noviembre del 2007. II) Se declara *con lugar*



la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta en



contra del registro de la marca de fábrica en clase 11 protege: "Cocinas, fregaderos, hornos eléctricos y de gas, hornos microondas, placas y cocinas de cocción, placas vitro cerámicas secadoras de ropa, campanas y extractos de humos, frigoríficos, grifos y llaves de agua, filtros, aparatos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, todo ello para uso doméstico e industrial, bajo el Registro 171433, propiedad de **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, entidad domiciliada en España...".

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, concluye que la prueba aportada resulta insuficiente, al considerar que una sola factura no demuestra el uso de la marca. Sin embargo, de la prueba presentada se acredita no solo la puesta a disposición en el comercio de algunos de los productos amparados por la marca, sino también su efectiva venta.

2. La marca es reconocida dentro del sector ferretero y de la construcción y es habitual encontrar sus productos en dichos establecimientos. En consecuencia, no resulta correcto que se haya declarado la cancelación por falta de uso, dejando a su representada indebidamente privada de su derecho marcario.



3. La prueba aportada es suficiente para acreditar el uso real, efectivo y con la intensidad que corresponde al tipo de producto comercializado, dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

4. La denegatoria debe respetar la proporcionalidad. En este sentido, el uso no requiere demostrarse mediante un volumen elevado de facturas o registros contables, sino a través de cualquier medio idóneo que acredite la presencia de los productos en el mercado. La factura presentada, junto con las evidencias de comercialización y presencia en establecimientos, cumplen con ese estándar.

5. Al denegar por meras conjeturas semánticas, el Registrador habría obrado en contravención a la exigencia de motivación fundada que exige el derecho administrativo costarricense.

Finalmente, solicita admitir sus argumentos y revocar la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

Por solicitud de este Tribunal y como prueba para mejor resolver, se requirió a la empresa apelante aportar prueba idónea que acreditara la relación existente entre el titular registral de la marca y la compañía denominada TEKA MEXICANA S.A. DE C.V., toda vez que las facturas y demás documentaciones presentadas para demostrar el uso del signo fueron emitidas por esta última. No obstante, pese a la relevancia de dicho elemento para la resolución del asunto, la prevención formulada por este Tribunal no fue atendida por la interesada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



la marca de fábrica , registro 171433, inscrita desde el 19 de noviembre de 2007, vigente hasta el 19 de noviembre de 2027, titular: TEKA INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir en clase 11 internacional: cocinas, fregaderos, hornos eléctricos y de gas, hornos microondas, placas y cocinas de cocción, placas vitro cerámicas secadoras de ropa, campanas y extractos de humos, frigoríficos, grifos y llaves de agua, filtros, aparatos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, todo ello para uso doméstico e industrial. (visible a folio 15 y 16 del expediente principal)

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y



comercio , expediente 2025-0000116, titular: RUMIA S.A.S., para proteger y distinguir en clase 11 internacional: filtros para sistemas de aire acondicionado; acondicionadores de aire; cortinas de aire [aparatos de aire acondicionado]; acondicionadores de aire para uso industrial; acondicionadores de aire portátiles; aparatos de aire acondicionado; aparatos de aire acondicionado de ventanas; aparatos de aire acondicionado para habitaciones; aparatos de



aire acondicionado para la oficina; aparatos de aire acondicionado para las residencias; aparatos de aire acondicionado para las tiendas; aparatos de aire acondicionado para los buques; aparatos de aire acondicionado para salas; aparatos de aire acondicionado para uso comercial; aparatos de aire acondicionado para uso doméstico; aparatos de aire acondicionado para uso industrial; aparatos de aire acondicionado para uso residencial; aparatos de aire acondicionado para vehículos; filtros de aire acondicionado; ventiladores axiales de aire acondicionado; ventiladores axiales para aire acondicionado; ventiladores de aire acondicionado; ventiladores eléctricos de aire acondicionado; ventiladores motorizados de aire acondicionado; ventiladores para aparatos de aire acondicionado; ventiladores para instalaciones de aire acondicionado; cortinas de aire caliente en cuanto aparatos de aire acondicionado; aparatos de aire acondicionado para edificios comerciales; aparatos de aire acondicionado para vehículos aéreos; equipos de aire acondicionado tipo ventana; instalaciones de aire acondicionado central para uso industrial; aparatos de calefacción y aire acondicionado combinados; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; instalaciones y aparatos de aire acondicionado y de climatización; aparatos de producción de vapor, secado, enfriamiento y aire acondicionado; ventiladores eléctricos, en cuanto partes de instalaciones de aire acondicionado para uso doméstico; enfriadores de aire por evaporación; condensadores de gas que no sean partes de máquinas; dispositivos de climatización; equipos de climatización; ventiladores [climatización]; aparatos de climatización para las residencias;



aparatos de climatización para uso residencial; instalaciones de climatización central para uso doméstico; instalaciones de climatización para uso industrial; serpentines calefacción; serpentines [partes de instalaciones de destilación, calefacción o enfriamiento]. (visible a folio 13 y 14 del expediente principal)

3. Mediante resolución dictada por este Tribunal a las quince horas con treinta minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiséis, como prueba para mejor resolver, se requirió a la empresa apelante aportar prueba idónea que acreditara la relación existente entre el titular registral de la marca y la compañía TEKA MEXICANA S.A. DE C.V.; sin embargo, la interesada no presentó la información requerida dentro del expediente.

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

1. La empresa **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, no demostró el uso real y



efectivo de la marca de fábrica , registro 171433, en la clase 11 internacional, en el sector comercial costarricense, según el análisis de las probanzas que se desarrollarán en el dictado de esta 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. Antes de entrar a analizar el caso concreto, resulta necesario referirse 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 que busca proteger y distinguir penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica expresamente:

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.

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.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el



titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciataria u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que deber ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

Artículo 39. 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.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca



registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

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.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Tal y como lo estipula la norma transcrita, la solicitud de cancelación por falta de uso puede “pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial”. En el caso en concreto la acción fue iniciada por la compañía **RUMIA S.A.S.**, precisamente bajo este supuesto, lo cual se logra comprobar mediante la certificación visible a folio 12 del expediente principal, correspondiente al trámite de

inscripción de la marca de fábrica y comercio
expediente 2025-0000116.



Por otro lado, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los



cinco años estipulados, siendo que, para el caso en estudio han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: **1. Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y **3. Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

En este punto, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas:

Artículo 42. Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

Igualmente, el artículo 41.1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en este tipo de procedimientos administrativos) en cuanto a la obligación de comprobar los hechos afirmativos contenidos en los enunciados fácticos de las partes del procedimiento, establece:

[...]

41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba:



1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho.

2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impositivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido.

[...]

De esta forma la carga de la prueba para acreditar el uso real y efectivo del signo distintivo le corresponde al titular, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Por tal motivo y en procura de brindar a los intervinientes en el proceso la posibilidad de que sus derechos no queden descubiertos es que este Tribunal, mediante resolución de audiencia confiere a las partes la posibilidad para que presenten “sus alegatos y otras pruebas”, en apoyo para la defensa de su registro marcario.

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



aportada para demostrar el uso de la marca de fábrica ,
registro 171433, en clase 11 de la nomenclatura internacional, por
parte de quien figura como titular en el Registro.

Las pruebas aportadas por la empresa **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**,



titular del signo que por este procedimiento se solicita cancelar, corresponden a:



1. Certificado de renovación de la marca (visible a folio 29 y 30 del expediente principal)
2. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web electrónica <https://www.ferreteriaboston.com/cat-acabados/fregaderos/>. (visible a folio 31 a 32 del expediente principal)
3. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web [https://novex.cr/producto/28237/Fregadero-para-cocina-inox-de-empotrar-50x40x178cm-1f-s-acc-3-huecos-teka.html#3250/fullscreen/f\[brand\]\[\]=Teka&m=and&q=TEKA](https://novex.cr/producto/28237/Fregadero-para-cocina-inox-de-empotrar-50x40x178cm-1f-s-acc-3-huecos-teka.html#3250/fullscreen/f[brand][]=Teka&m=and&q=TEKA). (visible a folio 33 a 36 del expediente principal)
4. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://mfamayoreo.com/tienda/detalle.php?sku=3015040>. (visible a folio 37 a 38 del expediente principal)
5. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web https://www.construex.cr/exhibidores/materiales_meza/producto/fregadero_empotrar_te_ka_san_jose. (visible a folio 39 a 40 del expediente principal)
6. Certificación notarial de fotografías de productos, se indican que se tomaron en la tienda NOVEX. (visible a folio 41 a 44 del expediente principal)
7. Certificación notarial de Factura electrónica emitida por la compañía Teka Mexicana de fechas 21 de mayo 2025. (visible a folio 45 a 46 del expediente principal)
8. Certificación notarial de Factura del 16 de mayo de 2025,



documento de revisión del estado y seguridad de las unidades, documento de embarque y autorización de salida del producto. (visible a folio 48 a 59 del expediente principal)

9. Certificación notarial de documento denominado lista de embalaje de productos. (visible a folio 60 a 61 del expediente principal)

10. Certificado de inscripción de la señal de publicidad comercial  , registro: 265654, inscrita desde el 28 de septiembre de 2017, titular TEKA INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir productos en clase 11 internacional. (visible a folio 69 a 70 del expediente principal)

11. Certificado de inscripción de la marca de fábrica y comercio  , registro: 258274, inscrita desde el 8 de diciembre de 2016, vigente hasta el 8 de diciembre de 2026, titular: TEKA INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir productos en clase 11 internacional. (visible a folio 71 a 72 del expediente principal)

12. Certificado de inscripción de la marca de fábrica  , registro 165168, inscrita desde el 18 de enero de 2007, vigente hasta el 18 de enero de 2027, titular: TEKA INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir productos en clase 7 internacional. (visible a folio 73 a 74 del expediente principal)

13. Certificado de inscripción de la marca de fábrica  , registro: 87441, inscrita desde el 22 de junio de 1994, vigente hasta el 22 de junio de 2034, titular: TEKA INDUSTRIAL, S.A., para proteger y distinguir productos en clase 6 internacional.



(visible a folio 75 a 76 del expediente principal)

14. Certificación notarial de factura (en español) del 24 de agosto del 2023, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal (visible a folio 26 a 46 del legajo digital de apelación)

15. Certificación notarial de factura (en español) del 28, 29 de junio del 2023, 31 de julio de 2023, 24 de agosto de 2023, emitidas por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 47 a 74 del legajo digital de apelación)

16. Certificación notarial de factura (en español) del 18 de septiembre del 2023, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 75 a 85 del legajo digital de apelación)

17. Certificación notarial de factura (en español) del 28 de junio del 2023, 11 de julio de 2023, emitidas por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 86 a 95 del legajo digital de apelación)

18. Certificación notarial de factura (en español) del 15, 16 de febrero del 2024, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 96 a 110 del legajo digital de apelación)

19. Certificación notarial de facturas (en español) del 26 de marzo del 2024, 18 de abril de 2024, emitidas por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 111 a 124 del legajo digital de apelación)

20. Certificación notarial de factura (en español) del 30 de mayo del 2024, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 125 a 139 del



legajo digital de apelación)

21. Certificación notarial de factura (en español) del 31 de julio del 2024, 22 de agosto de 2024, 19 de agosto de 2024, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. (visible a folio 140 a 154 del legajo digital de apelación)

22. Certificación notarial de factura (en español) del 12 de noviembre del 2024, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 155 a 164 del legajo digital de apelación)

23. Certificación notarial de factura (en español) del 11 de febrero del 2025, 20 de diciembre de 2024, 18 de diciembre de 2024, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 165 a 192 del legajo digital de apelación)

24. Certificación notarial de documentos (en español) para trámite aduanal a nombre de TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. (visible a folio 193 a 243 del legajo digital de apelación)

25. Certificación notarial de factura (en español) del 21 y 31 de marzo del 2025, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 244 a 259 del legajo digital de apelación)

26. Certificación notarial de factura (en español) del 4 de abril del 2025, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 260 a 270 del legajo digital de apelación)

27. Certificación notarial de factura (en español) del 24 de abril del 2025, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 271 a 289 del legajo digital de apelación)



28. Certificación notarial de factura (en español) del 15 de mayo del 2025, emitida por TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y documentos para trámite aduanal. (visible a folio 290 a 300 del legajo digital de apelación)

29. Certificación notarial de documentos para trámite aduanal (en español). (visible a folio 301 a 311 del legajo digital de apelación)

30. Certificación notarial de documentos para trámite aduanal (en español). (visible a folio 301 a 312 del legajo digital de apelación)

Es criterio de este Tribunal que, el elenco probatorio aportado resulta

insuficiente para demostrar el uso del signo registrado  en el mercado costarricense, respecto de los productos comprendidos para la clase 11 de la nomenclatura internacional.

De la valoración integral de la prueba incorporada tanto en primera como en segunda instancia, este Tribunal concluye no resulta suficiente ni idónea para acreditar el uso real y efectivo de la marca objeto del presente procedimiento, conforme a las exigencias establecidas en la Ley de marcas.

En primer término, los certificados registrales de renovación e inscripción de marcas y señales de publicidad únicamente acreditan la existencia, titularidad y vigencia de los registros marcarios; sin embargo, dichos documentos carecen de eficacia para demostrar el uso efectivo de la marca en el comercio, por tratarse de documentos meramente declarativos de derechos registrales y no de explotación



comercial real del signo.

Respecto de las certificaciones notariales de imágenes obtenidas de páginas web y fotografías de productos, únicamente acreditan la existencia de determinado contenido en sitios web al momento de la constatación, pero no prueban por sí mismas actos efectivos de comercialización, volumen de ventas, continuidad del uso ni vinculación comercial directa entre los productos ofertados y su titular registral. Además, tales documentos no permiten determinar con precisión la periodicidad, intensidad o magnitud del uso alegado.

En relación con las múltiples certificaciones notariales de facturas, documentos aduaneros, listas de embalaje y documentos de embarque aportados, este Tribunal advierte que la mayoría de dichos documentos aparecen emitidos a nombre de la compañía TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. y no directamente a nombre de la titular registral TEKA INDUSTRIAL, S.A.

En materia de uso marcario, si bien es posible reconocer efectos jurídicos al uso realizado por terceros autorizados, licenciarios, distribuidores o empresas vinculadas, ello exige la existencia de prueba suficiente que permita acreditar la relación jurídica o comercial existente con la titular registral. Sin embargo, en el presente caso no consta prueba suficiente que permita acreditar de manera clara la relación jurídica, societaria, contractual o de autorización entre TEKA INDUSTRIAL, S.A. y TEKA MEXICANA S.A. DE C.V.

Por consiguiente, los documentos comerciales emitidos por dicha sociedad extranjera no pueden considerarse prueba idónea del uso de



la marca por parte de la titular registral, al no existir acreditación suficiente de que el eventual uso efectuado por un tercero beneficie jurídicamente al titular del signo que se solicita cancelar.

Resulta importante señalar en este punto que este Tribunal solicitó al apelante, mediante diligencia de prueba para mejor resolver, aportar prueba idónea y pertinente tendiente a acreditar la relación existente entre la compañía TEKA INDUSTRIAL, S.A., titular del signo objeto de la solicitud de cancelación por falta de uso, y la empresa TEKA MEXICANA S.A. DE C.V. Lo anterior resultaba indispensable para determinar si los actos comerciales reflejados en dicha documentación podían ser válidamente atribuidos al titular registral de la marca y, por ende, valorados como prueba eficaz de uso marcario.

No obstante, pese a la relevancia de dicho elemento para la resolución del asunto, la prevención no fue atendida por la interesada, quien omitió aportar documentación que permitiera acreditar la vinculación jurídica, comercial o corporativa entre ambas compañías.

Así las cosas, valorada la prueba en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal determina que los elementos aportados no alcanzan el estándar probatorio requerido para demostrar el uso efectivo de la marca en territorio costarricense durante el período legalmente exigido, razón por la cual procede acoger la acción de cancelación por falta de uso.

El apelante señala que la resolución recurrida habría considerado insuficiente la prueba, al considerar que una sola factura no



demuestra el uso de la marca, dicho alegato no resulta de recibo para este órgano de alzada. Del análisis integral de la resolución impugnada se desprende que la insuficiencia probatoria acreditada por la autoridad registral, no se sustentó exclusivamente en la existencia de una única factura, sino en la ausencia de elementos objetivos que permitieran confirmar un uso real, efectivo y constante de la marca dentro del tráfico comercial costarricense.

El recurrente afirma que la marca es ampliamente reconocida dentro del sector ferretero y de la construcción, sin embargo, dicha manifestación constituye una afirmación genérica que no se encuentra respaldada por medio de prueba dentro del expediente. En materia de cancelación por falta de uso, el reconocimiento o notoriedad alegada de una marca no puede presumirse, sino que debe acreditarse mediante elementos concretos que permitan verificar tal condición.

Con respecto a que la prueba aportada resulta suficiente para confirmar un uso real y efectivo conforme al artículo 39 de la Ley de marcas, este Tribunal no acepta tal afirmación. El estándar probatorio exigido requiere que el titular demuestre actos de explotación comercial efectivos, continuos y verificables respecto de los productos protegidos por el registro marcario, lo cual como se detalló al analizar la prueba aportada, no se logró acreditar en el presente asunto.

El apelante invoca el principio de proporcionalidad, y además señala que el uso marcario no requiere demostrarse mediante un elevado volumen de facturas o registros contables. Sobre este punto, es cierto que la acreditación del uso no depende necesariamente de una



cantidad específica de documentos comerciales, ni exige volúmenes extraordinarios de ventas. No obstante, ello no exime al titular registral de aportar prueba idónea, objetiva y suficiente que permita constatar de manera razonable el uso efectivo de la marca en el mercado.

En el caso concreto, la insuficiencia probatoria no deriva de una exigencia desproporcionada en la cantidad de documentos, sino de que los documentos presentados no demuestran de manera clara y suficiente el uso real y efectivo de la marca. Además, gran parte de la documentación comercial fue emitida por una empresa distinta de la titular registral, sin que se acreditara adecuadamente la relación jurídica entre ambas.

En cuanto a que el Registro habría resuelto con base en “meras conjeturas semánticas” y sin motivación suficiente, estima este Tribunal que tampoco lleva razón el recurrente. De la resolución venida en alzada se desprende una motivación clara, concreta y jurídicamente fundamentada sobre las razones por las cuales la prueba aportada fue considerada insuficiente para acreditar el uso marcario exigido por ley.

En consecuencia, no se advierte violación al deber de motivación de los actos administrativos, sino una aplicación razonada de las normas y principios que rigen los procedimientos de cancelación por falta de uso en materia marcaria.

Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza los agravios formulados por el recurrente y confirma la cancelación por falta de uso



de la marca de fábrica , registro 171433, para la clase 11 internacional, dado que el apelante no demostró el uso de esta en el sector comercial pertinente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Zuñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Zuñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:38 horas del 8 de septiembre de 2025, la que 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2026 03:56

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2026 10:28

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 08:22

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2026 03:59

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2026 03:51

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55