



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

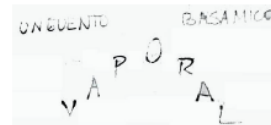
EXPEDIENTE 2025-0629-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

OPERFEL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 1900-6645405 / 66454)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0365-2026

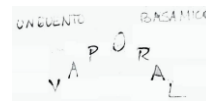
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, abogada, cédula de identidad 1-1359-0010, en calidad de apoderada especial de **OPERFEL S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en calle 28 de agosto s/n y calle los Manguitos, Guayaquil, Ecuador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:23 horas del 7 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

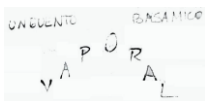
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 13 de marzo de 2025, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa apelante, solicitó la



cancelación por falta de uso de la marca de fábrica , registro 66454, que distingue en clase 5: un ungüento vaporizante-balsámico para descongestionar las vías respiratorias y otros, propiedad de **LABORATORIO CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA SUCESTORES**.

Mediante resolución de las 16:21:23 horas del 7 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta contra el registro



de la marca de fábrica .

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **OPERFEL S.A.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. Alega un error de derecho cometido por el Registro de la Propiedad Intelectual al interpretar el concepto de "uso de marca". Se argumenta que la autoridad administrativa ha validado erróneamente la "intención de uso" como un sustituto legal del "uso efectivo".
2. Señala que el propio Registro admite que no existe prueba directa de uso actual y efectivo de la marca *VAPORAL (DISEÑO)* en el mercado, pero aun así rechaza la cancelación con base en la existencia de “actos preparatorios serios, reales y continuos orientados al relanzamiento y uso inminente del signo distintivo”.



3. Ataca la tesis del Registro que sostiene que los "actos preparatorios serios y reales" son suficientes para enervar (detener) una acción de cancelación. El recurrente sostiene que esto carece de sustento legal bajo la normativa vigente.
4. Indica violación de los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas. Se argumenta que la resolución apelada desnaturaliza estos artículos. El artículo 40 exige taxativamente que los productos estén puestos en el comercio y disponibles, en cantidades normales según el giro del negocio.
5. La recurrente advierte que, de confirmarse este criterio, se crearía un "precedente indeseado" que vaciaría de contenido la figura de la cancelación por falta de uso. Si la simple intención bastara para mantener vigente un registro, la obligación de uso — pilar del sistema marcario para evitar el acaparamiento injustificado de signos — perdería toda eficacia coercitiva.
6. Indica que los actos preparatorios no son lo mismo que la inactividad de uso en el mercado de un signo marcario. El apelante reconoce la existencia de jurisprudencia que admite actos preparatorios, pero precisa que su aplicación debe ser excepcional y restrictiva. Argumenta que estos actos solo son válidos si son inmediatamente anteriores al lanzamiento y no pueden servir como "excusa" para encubrir periodos prolongados de abandono marcario.
7. Desvirtúa las pruebas presentadas por la contraparte mediante cuatro puntos clave:



- Reconocimiento de abandono: El propio Registro admite que la marca no se usó durante años, lo cual activa la presunción de falta de uso.
- Insuficiencia del Registro Sanitario: Se alega que el registro sanitario (de 2022) es un trámite administrativo previo, pero no constituye prueba de comercialización ni de disponibilidad del producto para el consumidor final.
- Negociaciones vs. comercialización: Las gestiones con distribuidores (Walmart) se califican como actos internos de logística que no equivalen a la "puesta en el comercio" exigida por la Ley de Marcas.
- Uso Post-Litigioso: Se señala que la supuesta "inminencia" del uso es una proyección a futuro que no sana la falta de uso previa a la demanda.

8.El artículo 39 establece que un uso tardío solo es válido si se inició al menos **tres meses antes de la solicitud de cancelación.** El apelante sostiene que, al existir solo "actos preparatorios" y no disponibilidad efectiva, ni siquiera se ha cumplido con ese plazo mínimo legal.

9.El apelante argumenta que el sistema de marcas no debe ser un depósito estático de nombres, sino un reflejo fiel de la actividad comercial. Permitir que marcas sin presencia real permanezcan vigentes bloquea injustificadamente a nuevos competidores, lo que constituye un abuso del derecho de exclusiva.

10.Se cita la doctrina del Tribunal Registral Administrativo (TRA) para aclarar que la cancelación por falta de uso no busca "castigar" al titular, sino "corregir" el registro. Su objetivo es liberar signos que no están cumpliendo su función económica,



permitiendo que otros actores (en este caso, la representada del apelante) puedan utilizarlos legítimamente.

11. Subraya un perjuicio directo: la solicitud de marca de la recurrente está siendo obstaculizada por un registro que no tiene vida comercial. Esto se presenta como una barrera de entrada al mercado que afecta la libre competencia.

12. Se alega que la resolución del Registro es contraria a los principios de:

- Proporcionalidad y razonabilidad: No es lógico proteger una "intención futura" por encima de un derecho de uso presente y real.
- Seguridad jurídica: El público y los competidores deben poder confiar en que lo que está registrado es porque se está utilizando.

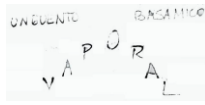
Concluye que la apelación se plantea sobre tres aristas:

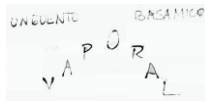
- Legalidad: El uso de marca requiere comercialización efectiva, no solo intenciones (Art. 39 y 40).
- Temporalidad: Los actos preparatorios (como registros sanitarios o charlas con Walmart) son insuficientes y tardíos para convalidar años de inactividad.
- Filosofía del sistema: El Registro debe depurarse de marcas "fantasma" para no asfixiar la libre competencia y la seguridad jurídica.

Solicita revocar.

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

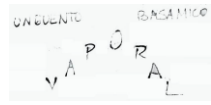
En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca



de fábrica , registro 66454, que distingue en clase 5: un ungüento vaporizante-balsámico para descongestionar las vías respiratorias y otros, propiedad de **Laboratorio Central Juan Bautista Ortiz e Hijos Ltda Sucesores**, vigente hasta el 27 de mayo de 2026 (folio 11 expediente principal).

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

La empresa **Laboratorio Central Juan Bautista Ortiz e Hijos Ltda**

Sucesores, no demostró el uso real y efectivo del signo , registro 66454, que distingue en clase 5: un ungüento vaporizante-balsámico para descongestionar las vías respiratorias y otros.

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. El artículo 40 de la Ley N.º 7978 establece una definición taxativa y de obligatoria observancia sobre lo que constituye el uso legítimo de un signo en el tráfico económico. Dispone la norma que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido formalmente puestos en el comercio o se encuentran efectivamente disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y de la forma que normalmente corresponde, atendiendo a la naturaleza de los bienes y al giro



comercial del negocio.

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.

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.

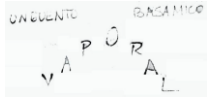
En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

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.



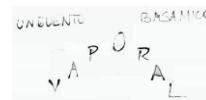
como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

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



, registro 66454, se presentó el 13 de marzo de 2025, 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 (13 de diciembre de 2024), como lo indica la normativa citada.

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



aportada para demostrar el uso de la marca , registro 66454, en clase 5 por parte de quien figura como titular en el Registro.

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

1. Constancia emitida digitalmente por el Departamento de Registro de la Dirección General de la Pequeña y Mediana empresa. (Folio 108 del expediente digital). El documento aportado hace constar que LABORATORIO CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA SUCESORES es clasificada como pequeña empresa dentro del sector de la industria manufacturera.

2. Portafolio Marcario del LABORATORIO CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA SUCESORES. (Folio 109 a 114 del expediente digital). Los documentos aportados consisten en la búsqueda de la marca VAPORAL y las marcas ALBA del titular.



3. Puntos de distribución y venta productos línea Albapediatric. (folio 115 a 134 del expediente digital). Los documentos aportados consisten en una reseña sobre la comercialización de los productos Albapediatric en Walmart, así como pantallazos de diversos puntos de distribución de los productos Albapediatric, no aparece la marca Vaporal.

4. Declaración del titular acreditando uso de marca Vaporal. (Folio 137 a 140 del expediente digital). Los documentos aportados consisten en una declaración de la representante de la titular de la marca mediante la cual expone el nacimiento, trayectoria, adversidades y crecimiento de la empresa. Para sustentar sus argumentos adjunta el registro sanitario del producto VAPORAL® Bálsamo para BEBES ALBAPEDIATRIC® Dra. Field® emitido en el 2022 y hasta el 2027, el cual aprueba la comercialización del producto; un resumen de la práctica dirigida de la Facultad de Farmacia del año 2023 en la cual modifican la fórmula del producto (hay un link que redirecciona al archivo donde se realizó dicho análisis); el diseño de volante y material gráfico; el laminado BOPP, así como la elaboración de Clisés que puede verificarse con la factura de fecha 05 de abril del 2024 visible a folios 149; el Instagram de la expo Walmart verifican la exposición del producto (Alba pediatric) en la feria por tres años consecutivos 2023, 2024 y 2025. La participación se demuestra con el certificado y existe exposición del producto en el stand; así como una seguidilla de correos electrónicos en los cuales puede constatarse las relaciones comerciales con Walmart para la distribución del producto.

5. Antigüedad de la marca VAPORAL (presentación original en el mercado). (Folio 87 a 90 del expediente digital). Los documentos



aportados consisten en publicidad del producto con la marca VAPORAL que data del 25 de octubre de 1983.

6. Certificación Sobre Inversión en Registro de Marca. (Folio 174 a 178 del expediente digital). Los documentos aportados consisten en certificación de contador público en el cual se constata no sólo la inversión en estudio de mercado y factibilidad, investigación y desarrollo, así como ferias promocionales del producto con la marca VAPORAL; sino también la proyección en ventas para los años del 2025 al 2028. La documentación aportada refleja una intención seria de promocionar y comercializar los productos bajo la marca VAPORAL.

7. A folio 30 del legajo de apelación, el 18 de marzo de 2026, agrega constancia emitida por la señora ELIZABETH FIELD ORTIZ, representante legal de la citada sociedad, que describe las acciones concretas de promoción, difusión y posicionamiento del producto VAPORAL que se han realizado durante este primer trimestre del año 2026:

Anexo 1) Reporte interno de ventas de producto VAPORAL durante el primer trimestre de 2026; y Anexo 2) Certificación notarial de contenido digital referente a promoción y comercialización de producto VAPORAL en Costa Rica.

A continuación, se desglosa el análisis de la prueba aportada:

1. Constancia digital emitida por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).

La condición administrativa de PYME otorga incentivos de fomento estatal, pero no constituye un nexo causal ni una prueba presuntiva



de que un producto específico bajo la marca VAPORAL se encuentre efectivamente colocado en los anaqueles comerciales o se esté usando en el mercado en general por parte del titular del signo que publicita ese producto.

2. Portafolio marcario del titular, detallando registros e inscripciones vigentes de las marcas VAPORAL y ALBA.

El registro y la renovación formal de un signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Intelectual prueban la titularidad del derecho, pero jamás su uso real. Precisamente, la acción de cancelación por falta de uso presupone la existencia de un registro formal vigente que carece de vida comercial. Vincular uso con vigencia registral vuelve ineficaz la figura de la cancelación.

3. Reportajes y capturas de pantalla sobre la venta e introducción de productos de la línea Albapediatric en la cadena Walmart.

Los documentos demuestran la comercialización de la marca independiente Albapediatric, pero en ninguna de las páginas, artes gráficos o reportajes de góndolas aparece el producto de la clase 5 con el signo VAPORAL. El éxito o uso de otras marcas del mismo titular no se transfiere ni purga el abandono comercial del signo específico en disputa.

4. Declaración de la representante legal de la empresa titular del signo a cancelar; Registro Sanitario (2022-2027); ajuste de fórmula (2023); facturas de clisés (abril 2024); posteo de Instagram Expo Walmart (2023-2025).

El registro sanitario es una autorización de orden público para la salud, indispensable pero insuficiente por sí misma para probar la venta al consumidor. La modificación de fórmulas y la compra de



clisés son actos industriales y de logística interna. Los correos con Walmart y la asistencia a ferias (expo) evidencian simples negociaciones preliminares de carácter logístico que no han culminado en la puesta material del producto a disposición del público en cantidades comerciales normales, tal como ordena imperativamente el artículo 40 citado.

5. Publicidad histórica en prensa del producto VAPORAL de fecha 25 de octubre de 1983.

Un anuncio periodístico de hace más de cuarenta años (1983), es del todo improcedente para dirimir una controversia de uso actual. El artículo 39 de la Ley de marcas exige examinar específicamente los cinco años inmediatos anteriores a la interposición de la cancelación (marzo de 2020 a marzo de 2025). El uso histórico no confiere exención contra el abandono del uso reiterado en el tiempo.

6. Certificación contable sobre flujos de inversión en desarrollo y proyecciones de ventas (2025-2028).

Las proyecciones de ventas de 2025 a 2028 constituyen meras conjeturas y planes de negocios a futuro. La ley exige un hecho consolidado previo a la presentación del proceso de cancelación o, bajo la excepción de uso tardío, un uso continuo iniciado al menos tres meses antes de la demanda (antes del 13 de diciembre de 2024). Los planes de negocio futuros no subsanan el vacío de mercado existente durante el quinquenio crítico evaluado.

7. Constancia e informes de ventas correspondientes al primer trimestre de la vigencia del año 2026.

La solicitud de cancelación se interpuso el 13 de marzo de 2025. Las pruebas de venta y facturación del año 2026 fueron generadas con



posterioridad a la fijación de la litis, constituyendo actos reactivos carentes de eficacia legal para sanar retroactivamente años de inactividad comercial.

De lo anterior se colige que el uso marcario no es un concepto etéreo o subjetivo fundado en el fuero interno del comerciante, sino un hecho económico visible, material y externo. No basta que el titular posea la "voluntad" o la "intención seria" de explotar el signo en un futuro mediático; el ordenamiento jurídico exige que el consumidor final tenga la posibilidad real de adquirir el producto en los canales de distribución habituales. Si bien la jurisprudencia administrativa (invocando el Voto N.º 1139-2009) ha aceptado de manera restrictiva y excepcional que ciertos actos preparatorios intensos pueden justificar la inminencia de un relanzamiento, esta tesis solo cobra vigencia cuando dichos actos logran enlazarse de forma directa con una comercialización efectiva iniciada en el trimestre previo a la demanda de cancelación, según lo prevé el artículo 39 de la citada ley. Los actos preparatorios aislados que no logran consolidar el producto en el mercado dentro de los plazos legales no son idóneos para enervar la acción de cancelación.

Según el análisis probatorio realizado este Tribunal considera que el sistema registral costarricense de propiedad intelectual no está diseñado para constituir un depósito inerte o estático de signos protegidos en abstracto. La exclusividad que concede el Estado sobre una marca se justifica constitucionalmente en la medida en que esta cumpla su función económica esencial: diferenciar bienes en el mercado, orientar la elección del consumidor y dinamizar la competencia económica. Permitir la permanencia de marcas que



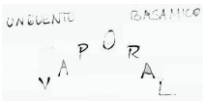
carecen de presencia comercial real distorsiona el sistema, genera un monopolio injustificado y bloquea de manera artificial el ingreso de nuevos operadores legítimos, como ocurre en la especie con la solicitud de la promovente que se encuentra indebidamente obstaculizada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por consiguiente, al haberse constatado que los elementos probatorios validados por la primera instancia solo documentan actos logísticos internos, trámites administrativos de salud y proyecciones a futuro, es imperativo declarar que el titular registral no logró desmeritar la presunción de falta de uso, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:23 horas del 7 de noviembre de 2025 y consecuentemente se ordena la cancelación por falta de uso

del signo , registro 66454.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Anel Aguilar Sandoval**, en calidad de apoderada especial de **OPERFEL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:23 horas del 7 de noviembre de 2025, la cual en este acto **se revoca** y consecuentemente se ordena la cancelación

por falta de uso del signo , registro 66454. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/CFM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49