



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0485-TRA-PI

ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA



OTIS MCALLISTER INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-169751, registro 152972)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0244-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier, abogada, cédula de residencia 172400024706, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRI-UNION SEAFOODS, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 2150 East Grand Avenue, El Segundo, California, 90245, en contra de la resolución final dictada a las 10:37:49 horas del 1 de setiembre de 2025.



Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 30 de octubre de 2024, la abogada Jessica Ward Campos, cédula de identidad 1-1303-0101, vecina de San José, Sabana Norte, en su condición de apoderada especial de **OTIS MCALLISTER, INC.**, entidad domiciliada en Estados Unidos de América, planteó acción de cancelación por falta



de uso contra la marca de fábrica y comercio propiedad de TRI-UNION SEAFOODS, LLC, registro 152972, que protege en clase 29 internacional: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; lo anterior, debido a que su representada, OTIS MCALLISTER, INC., ha venido usando la marca LA SIRENA & DISEÑO en el mercado costarricense desde hace varios años para la comercialización de productos similares a los protegidos por la marca en cuestión, en la misma clase 29, lo cual los pone en una posición de riesgo de confusión con el público debido a la similitud conceptual de ambas marcas.

Señaló, además, que su representada es titular de los siguientes signos distintivos:

1.  registro 269787, en clase 29.



2. registro 286689, en clase 29.



3. registro 283073, en clase 32.

4. *La Sirena nos Encanta* registro 291255, señal de publicidad comercial, relacionada con la marca **LA SIRENA**, en clase 29 registro 269787.



5. registro 269165, en clase 29



6. registro 269166, en clase 29.

Una vez analizada la acción presentada, mediante auto dictado a las 10:47:00 horas del 13 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la acción de cancelación presentada a



la titular del signo para que, en el plazo de un mes, procediera a manifestarse al respecto y demostrara su mejor derecho. El accionante fue notificado el 18 de noviembre de 2024 (folio 37 del expediente principal); al titular de la marca que se



pretende cancelar se le realizaron dos intentos a través de Correos de Costa Rica y cinco intentos por fax, fue devuelto por desconocido y luego por cambio de domicilio (folio 38 a 49 del expediente principal). Ante la imposibilidad de notificar al titular de la marca cuestionado, mediante auto dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:09 del 11 de marzo de 2025, se ordenó la publicación del aviso correspondiente, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 78, 79, y 80 del 2, 5 y 6 de mayo de 2025, según consta a folios 53, 54 y 62 a 68 del expediente principal.

La acción de cancelación fue contestada el 5 de junio de 2025, dentro del plazo otorgado, por la señora Ainhoa Pallares Alier, en representación de la empresa **TRI-UNIÓN SEAFOODS, LLC**.

Mediante resolución final dictada a las 10:37:49 horas del 1 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, tuvo por



no acreditado el uso real y efectivo de la marca y declaró con lugar la acción de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, la señora Ainhoa Pallares Alier, en representación de la empresa **TRI-UNION SEAFOODS, LLC**, planteó recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. El Registro omitió referirse a los argumentos de falta de legitimación manifestados en los escritos de 5 de junio y 15 de julio de 2025, y simplemente indicó que la solicitante **OTIS MCALLISTER, INC**



demuestra tener legitimación y un interés directo por tener signos inscritos a su nombre en Costa Rica.

2. La Ley de marcas no establece en ninguno de sus artículos la obligación de uso de la marca inscrita. Por el contrario, dispone que la marca concede el “derecho a impedir que terceros la usen” (art. 25) y le reconoce una vigencia de diez años desde su inscripción, sin exigir requisito adicional alguno; lo que se refuerza con que, al momento de la renovación de la marca, la ley no exige la acreditación ni demostración de uso alguno (art. 20 y 21 de la ley).

3. La Ley de marcas es enfática al disponer que la cancelación por falta de uso únicamente puede ser interpuesta por cualquier persona interesada; de modo que constituye un requisito *sine qua non* que el solicitante esté debidamente legitimado para promover dicha acción. El Registro no ha valorado de forma adecuada este presupuesto de legitimación, limitándose a equiparar el interés legítimo con la sola condición de titular marcario de OTIS McALLISTER. La jurisprudencia ha establecido que la cancelación por falta de uso no es una mera acción popular, sino que requiere determinar si al solicitante efectivamente le asiste un interés legítimo para instar la cancelación.

4. En los veinte años en que la marca CHICKEN OF THE SEA ha estado inscrita, no ha impedido el acceso registral de ninguna de las marcas obtenidas por OTIS McALLISTER. Asimismo, no consta expectativa de derecho pendiente que haya sido rechazada o suspendida por la previa existencia de la marca de su representada. La marca de su representada se inscribió en 2005, mientras que las seis marcas de OTIS McALLISTER enumeradas en los hechos probados se inscribieron posteriormente, en 2018, 2019 y 2020, tras



los oportunos exámenes de forma y fondo que culminaron con la exitosa inscripción de la marca; esto demuestra que, la marca CHICKEN OF THE SEA no fue considerada como antecedente que pudiera impedir el registro de las marcas del accionante.

5. La presente solicitud de cancelación por falta de uso, en ausencia de perjuicio efectivo contra el solicitante, constituye un abuso de derecho, persiguiendo únicamente causar un perjuicio a su representada y exponiéndola a la pérdida de un derecho reconocido y vigente hasta el 7 de julio de 2035, sin sustento jurídico, y con el único propósito de satisfacer un capricho del solicitante.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, se rechace por falta de legitimación e improcedencia la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

I. A nombre de la empresa TRI-UNION SEAFOODS, LCC:



1. Marca de fábrica y comercio registro 152972, inscrita el 7 de julio de 2005, vigente hasta el 7 de julio de 2035, protege en clase 29 internacional: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y



productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 19 y 20 del expediente principal).

II. A nombre de la empresa OTIS MCALLISTER, INC.:

1. Marca de fábrica y comercio



registro

269787, inscrita el 5 de abril de 2018, vigente hasta el 5 de abril de 2028, protege en clase 29 internacional: mariscos en conserva (folios 21 y 22 del expediente principal).

2. Marca de fábrica y comercio



registro

286689, inscrita el 21 de febrero de 2020, vigente hasta el 21 de febrero de 2030, protege en clase 29 internacional: todo tipo de productos de la pesca congelado (folios 23 y 24 del expediente principal).

3. Marca de fábrica y comercio



registro 283073,

inscrita el 4 de octubre de 2019, vigente hasta el 4 de octubre de 2029, protege en clase 32 internacional: bebidas y preparaciones hechas a base de vegetales (jugo de tomate, clamato) (folios 25 y 26 del expediente principal).

4. Señal de publicidad comercial



registro 291255, inscrita el 2 de octubre de 2020, para atraer la atención de los usuarios y público en general con respecto a



variedad de mariscos en conserva, relacionada con la marca LA SIRENA, en clase 29, registro 269787 (folios 27 y 28 del expediente principal).



5. Marca de fábrica y comercio registro 269165, inscrita el 23 de febrero de 2018, vigente hasta el 23 de febrero de 2028, protege en clase 29 internacional: mariscos en conserva. (folios 29 y 30 del expediente principal).



6. Marca de fábrica y comercio registro 269166, inscrita el 23 de febrero de 2018, vigente hasta el 23 de febrero de 2028, protege en clase 29 internacional: mariscos en conserva (folios 31 y 32 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con este carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, que la empresa TRI-UNION SEAFOODS, LCC, no demostró el uso real y efectivo en el territorio costarricense de la



marca de fábrica y comercio registro 152972, para proteger en clase 29 internacional: carne, pescado, aves y caza,



extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

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 párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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.
[...]

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.



En este mismo sentido es importante traer a colación el artículo 25 de la misma ley, que en su párrafo final establece:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

En atención a lo anterior, 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 a 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:

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.

[...]

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 ha realizado.



Por consiguiente, en lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca, 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 con el registro que la respalda.

En tal sentido, como se indicó en el voto 333-2007 dictado por este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca; 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 por parte de su titular.

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



fábrica y comercio

se presentó el 30 de octubre

de 2024, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha, dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se debe analizar la acción de cancelación presentada a efecto de determinar si quien figura como titular de la



marca  demostró el uso de su marca de conformidad con la normativa citada.

En el presente caso, la apelante sostiene que la Ley de marcas no establece expresamente la obligación de usar la marca inscrita, pues señala que el artículo 25 se limita a conceder el derecho de “impedir que terceros la usen” y que los artículos 20 y 21 otorgan una vigencia de 10 años sin exigir acreditación para su renovación; sin embargo, tal argumento resulta infundado.

Del análisis integral de los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas (párrafos primeros) se desprende que el ordenamiento marcario condiciona la conservación de la titularidad al uso real y efectivo del signo en el territorio costarricense. De esta manera, la Ley de marcas prevé la cancelación del registro si la marca no es utilizada de forma real y efectiva dentro de los cinco años precedentes a la interposición de la acción (párrafo primero del artículo 39). Por lo tanto, las manifestaciones de la apelante no logran desvirtuar el incumplimiento de la exigencia legal ni suplen la omisión de probar el uso real y efectivo de la marca.

Con relación a lo expuesto, considera necesario esta instancia señalar que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto dictado a las 10:47:00 horas del 13 de noviembre de 2024, dio traslado de la acción de cancelación por falta de uso a la empresa **TRI-UNION SEAFOODS, LLC**, titular de la marca que se pretende cancelar, para que procediera a pronunciarse respecto a la acción de



cancelación y aportara las pruebas pertinentes; la representación de la empresa referida fue debidamente notificada y contestó la acción interpuesta el 5 de junio de 2025, el auto de traslado de la acción, y solicitó una prórroga al Registro para aportar prueba relacionada con un acuerdo de confidencialidad que suscribió su poderdante y la empresa accionante, el cual regulaba el uso del diseño de sirena en territorios de los Estados Unidos y Puerto Rico. Mediante auto dictado a las 09:36:15 horas del 18 de julio de 2025, el Registro de origen concedió una única prórroga por un plazo de quince días hábiles (folio 115 del expediente principal), para aportar la prueba ofrecida, y mediante escrito presentado ante el Registro el 11 de agosto de 2025, la representación de la empresa manifestó:

...el objetivo que se pretendía acreditar con la prueba ofrecida – esto es, presencia de ambos operadores en el mercado por más de veinte años– se desprende necesariamente de la información que ya consta públicamente en el Registro de la Propiedad Industrial (*sic*).

Así, no resulta necesario aportar el documento en cuestión, lo que permite, además, salvaguardar la confidencialidad pactada entre las partes al suscribirlo.

En vista de lo anterior, es claro que la prueba ofrecida por el titular no fue aportada, ello a pesar del auto de traslado y la prórroga concedida por el Registro. No obstante, cabe destacar que tal prueba hubiera resultado insuficiente para cumplir con lo que exige el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas. La normativa admite el uso de la marca en el extranjero únicamente cuando los productos son fabricados en Costa Rica para su exportación, o bien, cuando los servicios son brindados desde el territorio nacional hacia el exterior.



En consecuencia, pretender acreditar el uso mediante una actividad desarrollada exclusivamente en Estados Unidos y Puerto Rico sin relación alguna con el mercado nacional, no constituye prueba para demostrar el uso real, efectivo y constante en Costa Rica, de conformidad con el párrafo primero del artículo 39 y párrafo primero del artículo 40, ambos de la Ley de marcas.

Así las cosas, la recurrente contaba con la prórroga concedida para aportar la prueba correspondiente que demostrara el uso de la marca



inscrita en el territorio nacional durante los cinco años anteriores a la presentación de la acción de cancelación por falta de uso. De este modo debía cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para evitar dicha cancelación: el requisito subjetivo, que exige que el signo sea utilizado en el mercado por su titular, un licenciatario o por una persona debidamente autorizada; el requisito temporal, que establece que el uso de la marca no haya sido interrumpido durante los cinco años previos a la interposición de la acción de cancelación ante el Registro de la Propiedad Intelectual; y el requisito material, que determina que el uso debe ser real, efectivo y constante.

En virtud de lo expuesto, el uso de un signo resulta fundamental para su titular, por cuanto le permite posicionarse en el mercado y consolidar su clientela. Por el contrario, mantener un signo registrado sin contar con un uso real, efectivo y constante constituye un impedimento para el comercio, en la medida que imposibilita el acceso al mercado de nuevos competidores con interés legítimo que desean



utilizar signos idénticos o similares a estos que no se usan y por otra parte, contraviene el principio de uso del signo y perjudica a terceros que tienen signos distintivos que operan en el mismo sector comercial, tal y como ocurre con los signos inscritos propiedad de la empresa accionante **OTIS MCALLISTER INC.**

Con respecto a los agravios expuestos por la representación de la empresa recurrente, específicamente en cuanto a que el Registro omite referirse a los argumentos de falta de legitimación manifestados, considera este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Intelectual lleva razón al indicar que la empresa accionante **OTIS MCALLISTER INC.**, tiene legitimación e interés directo para presentar la acción de cancelación, ello, porque, tal como se hizo constar en los hechos probados, la empresa mencionada es titular de varios signos distintivos que incluyen la denominación **LA SIRENA**; por ende, la empresa accionante no es un tercero ajeno al tráfico comercial, por el contrario, es un competidor directo en el mercado, cuya actividad se ve afectada por la existencia de una marca que no está siendo usada. La presencia de marcas inscritas a favor del accionante, que protegen productos expuestos a riesgo de confusión, con respecto a los que protege la marca cuya cancelación se pretende, constituye un interés directo y legítimo; de ahí que le asiste el derecho de presentar una acción de cancelación por falta de uso.

En cuanto a que durante los veinte años en que la marca **CHICKEN OF THE SEA** ha estado inscrita, no ha impedido el acceso registral de ninguna de las marcas obtenidas por la empresa **OTIS McALLISTER INC.**, corresponde recordar a la recurrente que las marcas se rigen por el principio de independencia, lo que significa que cada solicitud



de marca lleva su propio estudio. La marca objeto de cancelación fue inscrita en 2005, lo que implica que superó el examen de forma y fondo que establece la Ley de marcas y su Reglamento, y por su parte, las marcas de la accionante fueron solicitadas e inscritas posteriormente, en el 2018, 2019 y 2020. El hecho que el signo inscrito en 2005 no haya sido obstáculo para la concesión de las marcas inscritas en 2018, 2019 y 2020, confirma que cada trámite de solicitud de marca responde a un análisis propio de calificación, en el que la autoridad registral no determinó un riesgo de confusión o asociación empresarial que impidiera la coexistencia registral y de mercado de los signos; no obstante, el caso que se analiza, si bien es cierto la marca que se pretende cancelar cuenta con una fecha de inscripción anterior a la de los signos propiedad de la empresa accionante, la prioridad alegada no exime a la empresa titular de la marca objeto de cancelación de cumplir la obligación de usarla de forma real, efectiva y constante en el mercado nacional, requisito que exige el párrafo primero del artículo 39 en concordancia con el párrafo primero del artículo 40, ambos de la Ley de marcas.

En consecuencia, al no haberse acreditado el uso real, efectivo y



constante de la marca de fábrica y comercio por parte de la empresa **TRI-UNION SEAFOODS LLC**, lo procedente es la cancelación del registro 152972.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier,



en su condición de apoderada especial de la empresa **TRI-UNION SEAFOODS LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:37:49 horas del 9 de setiembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRI-UNION SEAFOODS LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:37:49 horas del 9 de setiembre 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

NR: 00.41.49

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55