

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0019-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 182110, correspondiente a la marca de fábrica “ONIX”

GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2004-258/1821-111688)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0305-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas del treinta de mayo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Ybrahim Martínez Castro**, mayor de edad, casado dos veces, empresario, cédula de identidad número 1-0383-0723, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-255646, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:00 horas del 10 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, el señor **Ricardo Amador León**, mayor, casado una vez, director técnico, cédula de identidad número 1-0595-0119, vecino de San José, Curridabat, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-315924, presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**ONIX**”, registro número

182110, propiedad de la empresa **GRUPO, INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue, en clase 3 de la nomenclatura internacional, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:49:00 horas del 10 de octubre del 2017, dispuso en lo conducente “[...] Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por RICARDO AMADOR LEON, en su condición de apoderado de ALINTER S.A., contra el registro de la marca ONIX, registro No. 182110, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear, y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, y lociones capilares, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de GRUPO INBRISA S.A. [...].”

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre del 2017, el señor **Ybrahim Martínez Castro**, en representación de la empresa **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 10:37:09 horas del 13 de diciembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**ONIX**” registro número **182110**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRUPO INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA.**, desde el 14 de noviembre del 2008 y vigente hasta el 14 de noviembre del 2018, para proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”. (folio 37 del legajo de apelación).

2.- Que se demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica “**ONIX**” que se solicita cancelar únicamente para “y otras sustancias para colar”, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para la resolución de este proceso. Que la marca de fábrica “**ONIX**” para los productos “preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, señalados por el Registro de la Propiedad Industrial (folio 37 del legajo de apelación) fueran usados de conformidad con el párrafo primero artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante

de la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**ONIX**” registro número **182110**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRUPO INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, que protege y distingue “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”

En virtud de lo pedido, el Registro de la Propiedad Industrial otorgó la audiencia de traslado respectiva, por el plazo de un mes, al representante de la empresa titular del signo a cancelar. El representante contesta la audiencia y manifiesta: **1-** Yerra la gestionante al indicar que el nombre del titular sea Fundación Grupo Inbrisa, S.A. **2.-** El Registro le indicó a la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que las marcas solicitadas son inadmisibles. **3.-** Existe temeridad y mala fe del gestionante, quién desde su interposición de la solicitud de cancelación por falta de uso, no ofrece una sola prueba de su pretensión. **4.-** Que es evidente y notorio que se ha desarrollado y puesto en el comercio el producto con su marca protegida para lo cual se adjunta:

- Certificación notarial de 12 imágenes fotográficas: del producto a disposición de los clientes; indicación del establecimiento mercantil en que están disponible.
- Facturas de expedición del producto, a los efectos de acreditar su disponibilidad en el respectivo establecimiento.
- Solicita la participación de un funcionario que realice un reconocimiento en los establecimientos mercantiles donde se encuentra el producto respaldado por la marca comercial.
- Presenta prueba testimonial.
- Que el gestionante no comprueba el no uso de la marca; y eso es porque sabe que el producto se encuentra en el mercado y es reconocido y aceptado por el interés de los consumidores.

- La improcedencia de la gestión es evidente desde quien hay ausencia absoluta de acreditación del hecho afirmado.
- La prueba aportada ante la inexistencia de prueba del gestionante, deja en evidencia y acreditado la materialización de las suficientes transacciones comerciales continuas y permanentes de la marca, así como la protección de los intereses de su titular y del consumidor.
- Que las marcas solicitadas por el gestionante son inadmisibles por existir el registro de la marca que se solicita cancelar a nivel gráfico y fonético.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:49:00 horas del 10 de octubre del 2017, dispuso declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, presentada por la representación de la empresa **ALINTER S.A.**, contra el registro 182110, de la marca ONIX, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRUPO INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la titular de la marca ONIX, no comprobó el uso real y efectivo de su marca para los productos que solicitó proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional, por lo que se tiene por acreditado el no uso de la misma.

Por su parte, la representación de la titular de la marca a cancelar por falta de uso, en su recurso de apelación argumenta, **1.-** Que se violó el derecho de defensa. **2.-** Mantiene los agravios de la contestación a la gestión de cancelación por falta de uso del registro 182110, de la marca ONIX, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función, pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, [...]. En tal sentido este Tribunal [...], **concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.**” (la negrita no es del original).

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. 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 [...].”

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 servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso 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, 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.

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 ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, 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, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, 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 podemos 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.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“[...] Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro”.

Para el caso bajo examen, una vez analizado el expediente este Tribunal estima que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**ONIX**” registro número 182110, debido a qué de la prueba aportada, en el recurso de apelación por la titular de dicho signo, se determina que la marca mencionada se ha venido usando para el producto “y otras sustancias para colar”, por las razones que se dirán.

Tenemos que dentro de los elementos probatorios presentados por la representación de la titular del signo que se pretende cancelar por falta de uso, se encuentran las facturas certificadas notarialmente, número: 0033840 y 0033860, del 17 y el 19 de febrero del **2016**, (folio 116 y 117

del expediente principal), 0034110 y 0035318, del 15 y 7 de abril del **2016** (folio 118 y 119 del expediente principal), 0035318 y 0035578, del 24 de enero, 29 de marzo, y 30 de abril, del **2017** (folio 120, 121 y 122 del expediente principal). Como puede apreciarse las anteriores facturas corresponden a los años: 2016 y 2017, y en todas aparece la expresión **“ONIX”**, por lo que la prueba aportada es suficiente para comprobar que la titular del registro número 182110, ha vendido productos marcados con el signo **“ONIX”**, toda vez, que los **suavizantes** (para ropa) a que hacen alusión las facturas mencionadas, se encuentran contemplados dentro de la lista de productos que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, ya que estos se asimilan a los productos, **“y otras sustancias para colar”**.

También aporta documentos sobre campañas publicitarias certificadas notarialmente del producto **suavizantes** (para ropa) marcados con el signo **“ONIX”** con indicación del establecimiento comercial RP S.A. Representaciones Paraíso S.A., en el 12 Aniversario 2015, 15 premios el 9 de noviembre de 2015, 15 premios el 1 de Diciembre 2015, y 25 órdenes el 1 de Diciembre 2015 (folio 125 a 126 del expediente principal), y 13 Aniversario 2016, del 20 de Noviembre al 20 de diciembre del 2016 (folio 123 del expediente principal), con la que demuestra que la marca **“ONIX”** ha sido usada en forma real y efectiva en el comercio costarricense, para el producto suavizante (para ropa), que se asimila a **“y otras sustancias para colar”**.

No obstante, lo anterior, cabe señalar, que la titular de la marca a cancelar, no logra demostrar el uso real y efectivo de la marca **“ONIX”** para los demás productos que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, a saber, “preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”, debido a que de la prueba que consta en autos no se comprueba en forma idónea que dicha marca haya sido comercializada en el territorio nacional para tales productos.

De la prueba citada, vinculada con la aportada a folios 43 a 54 vuelto del expediente principal, que refiere a doce imágenes de fotografías tomadas los días 10, 11 y 12 de julio del 2017, aunque éstas no se encuentren dentro de la línea del plazo, que sería a partir del **18 de mayo del 2012**, ya que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada el **18 de mayo del 2017**, vienen a demostrar junto con las facturas y los documentos relacionadas a campañas publicitarias, el uso real y efectivo del producto suavizante (para ropa) marcado con el signo “**ONIX**”, que como se indicó líneas arriba, se asemeja a los productos, “**y otras sustancias para colar**”, que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional.

De manera tal, que este Tribunal concluye, que el registro marcario que se pretende su cancelación, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 párrafo primero y el párrafo primero del artículo 40 de Ley de cita; por un lado, el **temporal**, en el sentido, que la marca de fábrica y comercio, “**ONIX**” como se aprecia de la prueba mencionada se comercializó en el mercado nacional dentro del plazo de los cinco años precedentes 2015, 2016 y 2017, a que la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentara la cancelación por falta de uso de la marca “**ONIX**”, registro 182110, sea, el **18 de mayo del 2017**; y el requisito **material**, por cuanto se le ha dado un uso real y efectivo, por la puesta en el comercio del producto suavizante (para ropa), que se ubican dentro de la lista de productos en clase 3 de la nomenclatura internacional como “**y otras sustancias para colar**”.

Respecto a los demás productos protegidos, la titular no logra demostrar el uso real y efectivo del signo distintivo “**ONIX**”, para los productos “preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”, que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, pues a folios, 1 a 12, 124 y 126, del expediente principal los productos que se publicitan son de la marca, “**JABÓN FORT**”, “**SUAVITEL**”, “**JABÓN DOÑA BLANCA**”, “**JABÓN AXIÓN**”, “**DOWNY**”, “**MAX**” y “**JABÓN ONE**”, siendo, que la que se pretende cancelar en el presente proceso es la marca “**ONIX**”. De manera, que no demuestra que tales productos identificados con dicha marca se

hayan estado usando en el comercio, tal y como lo preceptúa el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto al alegato que expone la empresa solicitante, que no se demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica “**ONIX**”, en razón de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, manifestación que es admisible parcialmente. Ello, porque de la prueba aportada se determinó que la marca de fábrica “**ONIX**”, ha sido usada en el mercado nacional, en virtud de haber puesto en el comercio el producto, suavizantes (para ropa), los cuales se encuentran dentro de la lista de productos que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, como “**y otras sustancias para colar**”. No obstante, la empresa **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no demuestra el uso real y efectivo de la marca “**ONIX**”, para los productos “preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”, que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, toda vez, que de las pruebas presentadas a folios 1 a 12, 124 y 126 del expediente principal, se determina que estos productos no han sido comercializados con esa marca en el territorio nacional.

De acuerdo a lo que indica la representación de la solicitante, que el nombre de la titular fue debidamente aclarado, lleva razón. Si bien es cierto en el escrito de la solicitud de cancelación por falta de uso omitió señalar correctamente el nombre de la empresa titular del registro a cancelar, es importante mencionar que éste quedó enmendado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el auto de traslado de la solicitud de las 09:31:12 horas del 26 de junio del 2017, en la que establece que la titular es **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y no **FUNDACIÓN GRUPO INBRISA, S.A.**

En lo concerniente al alegato que expone la representación de la empresa titular del signo a cancelar, respecto que se violó su derecho de defensa, se negó a su representada el recibo de testigos, que declararan como el producto ha estado en el comercio con el nombre ONIX. Sobre

la prueba testimonial presentada, es importante señalar, que ésta no es necesaria, ya que de la prueba documental aportada al expediente resulta suficiente para demostrar si los productos marcados con el signo “**ONIX**”, se encuentra o no en uso, en el territorio nacional. Además, el procedimiento registral es meramente documental, lo que se pretende es que se demuestre si el signo se está usando o no, y cómo se comprueba, a través de documentación en la que se pueda verificar las ventas del producto que identifica la marca a cancelar y en qué cantidades. Pues en un proceso de cancelación por falta de uso, lo que se busca es que se demuestre por parte de la titular del registro a cancelar, "el uso real y efectivo de la marca", que se consagra positivamente en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece parámetros que se deben tomar en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.

Por los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, estima este Órgano de alzada que lo procedente es declarar **CON LUGAR** parcialmente el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Ybrahim Martínez Castro**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:00 horas del 10 de octubre del 2017, la que en este acto se **revoca** parcialmente, para que se **ordene la cancelación** del registro número **182110**, correspondiente a la marca de fábrica “**ONIX**” para los productos “**preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, y se **mantenga vigente** para los productos “**y otras sustancias para colar**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LA ORDEN DE PUBLICACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial en el POR TANTO de la resolución impugnada, en el punto 1) ordena la publicación íntegra de la resolución que cancela la marca ONIX, registro 182110, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar,

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales y lociones capilares”, por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta y cita como fundamento jurídico, los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 49 de su Reglamento.

En relación a lo indicado, resulta importante traer a colación lo que indica este Tribunal en el Voto 0469-2017, de las diez horas treinta minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, que en lo que interesa dice:

“[...] Sin embargo, como el artículo 86 de la citada ley de marcas, establece el mandato legal de publicar en el diario oficial las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro, este Tribunal en cumplimiento de esa orden, debe efectuar ese requerimiento. Pero a diferencia del Registro de la Propiedad Industrial esa publicación no es en forma INTEGRAL, sino, se considera que es prudente que sea el POR TANTO de la resolución. Aparte que, ni en la norma 86 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ni en el artículo 49 de su reglamento, se establece que esa publicación deba hacerse en forma íntegra de la resolución de que se trate. [...]”.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara **CON LUGAR** parcialmente el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Ybrahim Martínez Castro**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:00 horas del 10 de octubre del 2017, la que en este acto se **revoca** parcialmente, para que se **ordene la cancelación** del registro número **182110**, correspondiente a la marca de fábrica **“ONIX”**, propiedad de la empresa **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, para los productos **“preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, y se **mantenga vigente** para los productos **“y otras sustancias para colar”**, en clase 3 de la nomenclatura internacional. Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial de lo indicado en el Considerando Quinto Sobre la orden de Publicación. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91