

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0074-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 182161, correspondiente a la marca de fábrica “PRO-ONIX”

GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2004-3207/182161-112189)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0354-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del trece de junio 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 11:12:39 horas del 23 de enero del 2018.

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 “**PRO-ONIX**”, registro número **182161**, propiedad de la compañía **GRUPO, INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue, en clase 5 de la nomenclatura internacional, “desinfectantes”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 1:12:39 horas del 23 de enero del 2018, 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 PRO-ONIX, registro No. 182161, para proteger y distinguir: Desinfectantes, en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de GRUPO INBRISA S.A. [...]”

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero del 2017, el señor **Ybrahim Martínez Castro**, en representación de la compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria, con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 13:40:07 horas del 8 de febrero del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y nulidad concomitante, 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 “**PRO-ONIX**” registro número **182161**, en clase 5 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 “desinfectantes”. (folio 28 del legajo de apelación).

2.- Que no se demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica “**PRO-ONIX**” que se solicita cancelar.

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 “**PRO-ONIX**” para los productos “desinfectantes”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, fueran usados de conformidad con el párrafo primero del 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 “**PRO-ONIX**” registro número **182161**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la compañía **GRUPO INBRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, que protege y distingue “desinfectantes”.

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, mediante escrito presentado ante la Autoridad Registral el 27 de noviembre del 2019, según consta a folios 27 a 36 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:12:39 horas del 23 de enero del 2018, 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 182161, de la marca “**PRO-ONIX**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la titular de la marca “**PRO-ONIX**”, no comprobó el uso real y efectivo de su marca para los productos que solicitó proteger en clase 5 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.-** Yerra la gestionante al indicar que el nombre del titular sea FUNDACION GRUPO INBRISA S.A. El nombre correcto de la titular de la marca es GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA. **2.-** Falta de legitimación o defectuosa representación. El mandatario aporta un poder generalísimo sin limitación de suma, pero limitado a los actos expesos indicados. Revisado el mismo, se observa en el aparte s), que no se comprende como una de las facultades solicitar la cancelación de marcas como procedimiento. Desde esa óptica el gestionante carece de legitimación y facultades suficientes para sostener la presente acción de cancelación, lo que hace procedente la excepción. En el poder hay ausencia de facultades de accionar en este ámbito específico. **3.-** Violación al derecho de defensa, por inadmisión de los medios de prueba testimonial. **4.-** Hay falta de derecho ya que las marcas se encuentran inscritas y en uso y por el contrario el gestionante no ha aportado ni una sola evidencia que acredite que marca está en desuso o que la titular no ha cumplido con la normativa para la protección marcaria.

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 lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 182161, correspondiente a la marca de fábrica “**PRO-ONIX**”, debido a que de la prueba aportada por la titular de dicho signo, se determina que la marca mencionada no se ha venido usando para el producto “desinfectantes”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, 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 encuentra un listado relativo a publicidad certificado notarialmente, visible a folio 47 del expediente principal. No obstante, con ello no se demuestra que la marca a cancelar “**PRO-ONIX**”, haya sido comercializada en el territorio nacional para el producto desinfectantes.

También aporta documentos sobre campañas publicitarias certificadas notarialmente del producto, “Jabón MAX”, “Antibacterial Max”, “Suavizante (para ropa) marcado con el signo ONIX”, Jabón Antibacterial ONE, “Bolsa de Basura DIAMANTE”, “Jabón AXIÓN”, “Jabón FORT”, “SUAVITEL”, “suavizante DOWNY”, “POM POM PLUS” (folios 37, 38, 40, 44 a 46 del expediente principal), prueba con la que tampoco el titular del registro número 182161, demuestra que la marca “**PRO-ONIX**” se haya estado usando en forma real y efectiva en el comercio costarricense para el producto “desinfectantes”, tal y como lo preceptúa el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Pues como puede apreciarse, los productos publicitados son los marcados con los signos MAX, ONIX, ONE, DIAMANTE, AXIÓN, FORT, SUAVITEL, DOWNY y POM POM PLUS”, ninguno corresponde al producto que protege la marca “**PRO-ONIX**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que el registro marcario que se pretende su cancelación, no 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 como se aprecia de la prueba mencionada no se determina el momento en que se puso a disposición del público consumidor el producto, desinfectantes de la marca a cancelar. Tampoco cumple con el requisito **subjetivo**, porque de la prueba aportada no se evidencia que la titular, un licenciataria u otra persona autorizada hayan comercializado, en el territorio nacional dicho producto, y consecuentemente, no cumple con el requisito **material**, porque de la documentación presentada al expediente no se constata el uso real y efectivo en el territorio nacional del producto desinfectantes marcado con el signo “**PRO-ONIX**”. Por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

De acuerdo a lo alegado por la representación de la compañía apelante, respecto, a que yerra la gestionante, al indicar que el nombre del titular es FUNDACION GRUPO INBRISA S.A. El nombre correcto de la titular de la marca es GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre este punto, es importante señalar que si bien es cierto en el escrito de la solicitud de cancelación por falta de uso se 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 cancelación por falta de uso de las 14:12:25 horas del 3 de julio del 2017, en la que establece que la titular es **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y no **FUNDACIÓN GRUPO INBRISA, S.A.**

Respecto al alegato que expone la empresa solicitante, sobre la falta de legitimación o defectuosa representación. El mandatario aporta un poder generalísimo sin limitación de suma, pero limitado a los actos expresos indicados. Revisado el mismo, se observa en el aparte s), que no se comprende como una de las facultades solicitar la cancelación de marcas como procedimiento. Desde esa óptica el gestionante carece de legitimación y facultades suficientes para sostener la presente acción de cancelación, lo que hace procedente la excepción. En lo relativo a este alegato, es necesario mencionar, que el contenido del poder visible a folio 9 y 10 del expediente principal se indica, sobre los trámites que puede realizar la representación de la empresa solicitante, entre otros:

“S) TRAMITES RELACIONADOS A ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN COSTA RICA, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A LA PREPARACIÓN, FIRMA Y PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO Y RENOVACIÓN DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, SEÑALES DE PROPAGANDA, FUSIONES, DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE USO, PATENTES, MODELOS INDUSTRIALES Y DE UTILIDAD Y CAMBIOS DE NOMBRE, ACEPTAR TRASPASOS ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE COSTA RICA O CUALQUIER OTRO ORGANO RELACIONADO, FIRMAR Y ELEVAR SOLICITUDES, DECLARACIONES Y RECLAMOS, FORMULAR, DESCRIPCIONES, ENMIENDAS, OPOSICIONES Y APELACIONES, ABONAR TODOS LOS IMPUESTOS Y CUOTAS, RECIBIR DOCUMENTOS Y VALORES DANDO EL DESCARGO CORRESPONDIENTE”.

De la lectura literal del aparte S), se desprende que la representación de la empresa solicitante puede realizar trámites relacionados a asuntos de Propiedad Intelectual en Costa Rica, en los que están comprendidos los procesos mencionados anteriormente, y como lo indica el propio aparte mencionado **“INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS”**, ello, significa que la actuación de dicha representación no está limitada única y exclusivamente a realizar esas gestiones, toda vez, que la frase mencionada no limita, por el contrario incluye otras gestiones que tienen conexión con aspectos de Propiedad Intelectual, entre los que se encuentran la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca. De manera, que el alegato de la recurrente, respecto a que la representación de la empresa solicitante no tiene legitimación para presentar la solicitud de cancelación, no es admisible. Ello, porque el aparte S), en ningún momento está limitando la actuación de la representación de la empresa ALINTER S.A., a los trámites indicados, por el contrario, del contenido del aparte citado, se desprende que éstos procesos están **“INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS”**, siendo, que esta expresión más bien amplía la gama de gestiones que se pueden realizar dentro de la Propiedad Intelectual, entre éstos, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca.

En lo concerniente, al agravio relativo a la violación al derecho de defensa, por inadmisión de los medios de prueba testimonial, este se rechaza. Ello, porque la Prueba testimonial que pretende el titular de la marca; es propia de un proceso de conocimiento bajo criterios de sana crítica, mientras que en un proceso administrativa registral como el que nos ocupa, los procedimientos se realizan a partir de documentación auténtica, es decir es de carácter eminentemente documental, salvo la audiencia oral revista por reglamento, en la cual se valoran a partir de la participación de peritos el valor y alcance de la documentación aportada al expediente, sean peritajes, certificaciones, testimonios de escritura, pero no la incorporación de manifestaciones de testigos de hechos, lo cual no es procedente, dado su carácter subjetivo, siendo que la actividad registral tiene su sustento en la documentación formal auténtica.

Consecuencia de lo señalado líneas arriba, tenemos que 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 la publicidad, ventas, y en qué cantidades se comercializa el producto que distingue la marca a cancelar. 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.

En relación a la falta de derecho alegada por la apelante, ésta no es admisible. En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 39 establece expresamente el procedimiento para solicitar la cancelación por falta de uso del registro de una marca si ésta no se ha usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. Además, Costa Rica en interés de proteger los derechos de la propiedad industrial ha suscrito diferentes tratados internacionales, por lo que hay normas tanto a nivel nacional como internacional que garantizan los derechos de los administrados. De ahí, que a la empresa solicitante de la cancelación por falta de uso le asiste el derecho que regula la ley marcaria y su reglamento, así como los convenios internacionales suscritos por nuestro país.

Asimismo, es importante indicar, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el numeral 37, en relación con el artículo 48 y 49 de su Reglamento, dispone que efectuada la solicitud, de acuerdo a la normativa vigente admitirá el trámite y le dará audiencia al titular del registro, tal y como lo hizo en el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial, según consta a folio 26 vuelto del expediente principal, a efecto de que proceda a manifestar lo concerniente a la solicitud de cancelación por falta de uso planteada, y para que demuestre su mejor derecho aportando las pruebas que estime convenientes (tal y como lo llevó acabo la titular del signo, según consta a folios 27 a 47 vuelto del expediente principal), ello, dentro del plazo de un mes contados a partir

del día hábil siguiente de la notificación de la resolución de traslado. Transcurrido el plazo de un mes, la Autoridad Registral procederá a resolver sobre si procede o no la solicitud, todo en cumplimiento del principio del debido proceso, principio de legalidad y seguridad jurídica.

Ahora, en cuanto al alegato, sobre que el solicitante no ha aportado ni una sola evidencia que acredite que la marca está en desuso, tampoco es admisible. Al respecto, cabe reiterar que este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, fue claro en establecer “[...] **que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca**”, sea, a la compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que es a quien le corresponde probar que la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos que esté registrada y en los que se basa la solicitud.

Por los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, estima este Órgano de alzada que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** 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 compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:39 horas del 23 de enero del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se ordene la cancelación del registro número **182161**, correspondiente a la marca de fábrica **“PRO-ONIX”**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para los productos **“desinfectantes”**.

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 **SIN LUGAR** 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

compañía **GRUPO INBRISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:39 horas del 23 de enero del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se ordene la cancelación del registro número **182161**, correspondiente a la marca de fábrica “**PRO-ONIX**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para los productos “**desinfectantes**”. 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