



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0945-TRA-PI

Solicitud de cancelación por no uso de la marca IREX

Constenla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1900-7202105)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1430-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su calidad de apoderada especial de la empresa Constenla S.A., antes Grupo Constenla S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:27 horas del 24 de julio de 2009.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2005, el Administrador Manrique Constenla Umaña en representación de la empresa Grupo Constenla S.A., actualmente Constenla S.A., solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario **IREX**, número 72021, perteneciente a la empresa Irex International S.A., organizada y existente de conformidad a las leyes de la República de Panamá.



II.- Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el 10 de julio de 2009, el señor Ricardo Amador Céspedes, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa Irex International S.A., se opuso a lo pretendido, solicitando se rechace la solicitud de cancelación pedida.

III.- Que mediante resolución dictada a las 15:15:27 horas del 24 de julio de 2009 el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2009, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final referida.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, se tienen como hechos probados los siguientes: **1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el N° 72021 la marca **IREX**, desde el 2 de mayo de 1990, vigente hasta el 2 de mayo de 2010, perteneciente a la empresa Irex International S.A., para distinguir en clase 5 un desinfectante (folios 104 y 105). **2.-** Que la producción y comercialización de los productos **IREX** se realiza en la planta de



producción de Irex de Costa Rica S.A. ubicada en Cartago, y se comercializa en distintos comercios al detalle para el consumidor final, y uno de sus usos posibles es el de desinfectante (folios del 49 al 61).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. La empresa Constenla S.A. solicitó la cancelación de la marca IREX ya que consideran ésta no se usa, sin aportar prueba en dicho sentido.

La empresa titular de la marca se opuso a lo pretendido, presentando prueba sobre como dicha marca se encuentra en el mercado distinguiendo producto desinfectante, demostrando a través de la fe pública notarial que el producto se encuentra en producción, que éste se comercializa para el consumidor final en Costa Rica, y que el empaque del producto indica que el producto puede usarse como desinfectante.

Así, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso al considerar que éste fue bien probado. La apelación se basa en la idea de que el cloro pertenece a otra clase distinta que los desinfectantes, por lo que no se puede interpretar que, al comercializarse cloro bajo la marca IREX, se pueda entender que ésta se utiliza en el mercado para distinguir desinfectantes.

CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. En el presente asunto, si bien el tema del uso de la marca IREX en el mercado costarricense ha quedado comprobado, considera la empresa apelante que dicho uso no puede entenderse válido para desinfectantes, ya que el cloro es un producto que se clasifica en otra clase del Tratado de Niza. No puede este Tribunal avalar tal conclusión. Si bien el producto cloro se clasifica en la clase 1, que comprende



principalmente los productos químicos usados en la industria, la ciencia y la agricultura, dichos químicos pueden formar parte de la composición de productos pertenecientes a otras clases. El cloro que la industria procesa para que se venda de forma comercial para el consumidor final puede ser utilizado como un producto desinfectante diluido en las proporciones correctas y utilizando los medios adecuados, por lo tanto, al distinguir la marca IREX cloro que se puede utilizar como desinfectante, se tiene por bien acreditado el uso de dicha marca para desinfectantes en la clase 5.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, y al no comprobarse que la marca IREX se haya colocado en una situación de falta de uso, una vez examinados tanto el expediente como las pruebas aportadas, con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constenla S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:27 horas del 24 de julio de 2009, la cual se debe confirmar.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña en su calidad de representante de la empresa Constenla S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del veinticuatro de julio de



dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91