



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0557-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 165816 de la marca de fábrica “FORTALEZA”**

**CEMEX (COSTA RICA) S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2003-9200/165816)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 0172-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo del dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio del dos mil trece, la licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **ELEMENTIA S.A. DE C.V.**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de cancelación por falta de

uso contra el registro número **165816**, de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa **CEMEX (COSTA RICA), S.A.**

**SEGUNDO.** Que habiendo otorgado el Registro de la Propiedad Industrial, traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil trece, a efecto de que la representación de la empresa **COMEX (COSTA RICA) S.A.**, titular del registro número **165816**, que se pretende cancelar, demostrara con prueba suficiente el uso del signo.

Consecuencia de la prevención señalada anteriormente, la representante de la empresa referida, el catorce de febrero del dos mil catorce presenta un escrito, en el que solicita se le conceda una prórroga para contestar debido a que se está recabando información necesaria para demostrar el derecho correspondiente. El Registro en vista de dicha solicitud, en resolución de las once horas, treinta y cinco minutos, veintiocho segundos del veintisiete de marzo del dos mil catorce, resuelve, que la representación de la empresa citada, no logra demostrar su legitimación para actuar, por lo que rechaza la solicitud de prórroga.

Posteriormente, tal y como consta a folio 21 del expediente, aporta poder especial, sin embargo, no cumple con lo requerido en la resolución mediante la cual se da traslado de la solicitud de cancelación, dado que no aporta prueba para demostrar el uso del registro número **165816**, que se intenta cancelar.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo del dos mil catorce, resolvió “ **I) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por **ELEMENTIA, S.A. DE C.V.**, contra el registro de la marca “**FORTALEZA**” registro No. 165816, que protege y distingue en clase 1 internacional “**cemento portland (cemento hidráulico) propiedad de la empresa CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, la cual en este acto se cancela [...]”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio del dos mil catorce, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en la representación de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, once segundos del veintisiete de junio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

**1.-** Que mediante certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, número de registro **165816**, a nombre de la empresa **CEMEX (COSTA RICA), S.A.**, desde el 2 de febrero del 2007 y vigente hasta el 2 de febrero del 2017, para proteger y distinguir: “cemento portland (cemento hidráulico)”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 22).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que el producto que protege la marca **FORTALEZA**” en clase 1 de

la Clasificación Internacional de Niza, registro número **165816** haya sido comercializado en el territorio nacional.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de la empresa **ELEMENTIA, S.A DE C.V.**, contra el registro número **165816**, correspondiente a la marca de fábrica “**FORTALEZA**” la cual protege y distingue: “cemento portland (cemento hidráulico)”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, por considerar, que el titular de ese registro no comprobó el uso real y efectivo del signo que se pretende cancelar.

La representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio del dos mil catorce, manifestó estar inconforme con la resolución impugnada, y a su vez indica que presentaría argumentos de fondo dentro del plazo de ley que le otorgue el Superior. En virtud de la audiencia de quince días conferida por esta Instancia de Alzada, la empresa recurrente mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, manifiesta, que el accionante indica que tiene registrada la marca Fortaleza en otros países, lo cual no ha demostrado, por lo que no tiene derecho de invadir los derechos adquiridos de su representada.

Señala además, que el accionante no está haciendo uso del nombre en Costa Rica ni ha presentado ante esta Autoridad una prueba de que tenga intención de utilizar el nombre. Por lo que su representada tiene derecho de hacer uso de la marca en cualquier momento porque es titular y está por lanzar el producto al mercado costarricense. Por lo anterior, solicita se rechace la solicitud de cancelación porque su representada tiene interés de uso sobre la marca de la cual es titular.

**CUARTO. SOBRE EL USO ALEGADO POR LA EMPRESA TITULAR.** Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo**, y lo alegado por el

apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Indicado 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 para la resolución de este proceso. 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. 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.” (el subrayado es nuestro)

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 real y 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, 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 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, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen: [...] 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 de 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.

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.

En el caso que se discute, la representación de la empresa recurrente **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, trata de defender su derecho manifestando que el accionante, en este caso la empresa **ELEMENTIA, S.A.** no ha demostrado el uso del nombre FORTALEZA en Costa Rica, y que su representada tiene derecho de hacer uso de su marca en cualquier momento. Respecto a lo alegado por la recurrente, cabe recordar a la aquí apelante, que quien interpuso la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número **165816** fue la empresa **ELEMENTIA, S.A.**, ello significa, que a quién le corresponde demostrar el uso de dicho registro correspondiente a la marca de fábrica “**FORTALEZA**” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, es al titular del signo, sea a la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**

Partiendo, que el titular del registro a cancelar, es quien tiene la carga de la prueba, corresponde entonces, a la empresa **CEMEX (COSTA RICA)**, presentar prueba idónea para demostrar la utilización en Costa Rica de su marca “**FORTALEZA**”.

En el presente asunto, tal y como se observa a folio 14 del expediente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil trece, procede a dar traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número **165816** de la marca “**FORTALEZA**”, por un plazo de UN MES contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, a efecto, que la representación de la empresa **CEMEX (Costa Rica) S.A.**, se pronuncie respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, dado que corresponde al titular del signo demostrar con

prueba contundente el uso del signo. La representante de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, solicita una prórroga para contestar debido a que se está recabando la información necesaria para demostrar el derecho correspondiente. Resulta que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cinco minutos, veintiocho segundos, del veintisiete de marzo del dos mil catorce (Ver folio 18), dice que la representación de la empresa referida no demuestra la legitimación por lo que no admite la solicitud de prórroga, y dicha manifestación es cierta, porque presenta un escrito sin el poder correspondiente, por lo consiguiente, el Registro no puede tener a esa representación como legitimada para presentar la solicitud de esa prórroga. Posteriormente, la representante de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, presenta “Poder Especial”, tal y como consta a folio 21 del expediente, pero no aporta la prueba de uso que acredite la utilización de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la solicitud de cancelación de registro por falta de uso. La empresa aludida apela, hace manifestaciones pero tampoco aporta ninguna prueba que demuestre que el distintivo marcario se está comercializando y usando en el territorio nacional, como fue registrado, sea para distinguir: “cemento portland (cemento hidráulico)”.

De lo expuesto, se acredita que el titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, no aporta ningún tipo de prueba que sea indicativo de un uso real y efectivo en el territorio nacional de su signo, dentro de los cinco años precedentes a la fecha de presentación de la acción de cancelación de registro por falta de uso que nos ocupa, ello de conformidad con el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí que considera este Tribunal que la empresa solicitante **ELEMENTIA , S.A. DE C.V.**, lleva razón cuando en su escrito presentado el 25 de noviembre del 2014, hace referencia a que la prueba es fundamental, y que la empresa **CEMEX (COSTA RICA, S.A.)** no demostró el uso efectivo y real de la marca, pues ésta no presentó ni el poder al momento de pedir la prórroga, ni tampoco presentó prueba alguna que acredite que en el territorio nacional se haya estado comercializando-usando la marca de fábrica “**FORTALEZA**”. Bajo esa premisa debe confirmarse la resolución impugnada.



Por lo expuesto y citas normativas citadas, este Tribunal considera procedente **acoger** la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de la empresa **ELEMENTIA S.A. DE C.V.**, contra el registro número **165816** de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito a nombre de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.** Asimismo, se declara **SIN LUGAR** el Recurso el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licencia **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**, a efecto, de que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a la cancelación por falta de uso del registro número **165816** de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se **acoge** la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de la empresa **ELEMENTIA S.A. DE C.V.**, contra el registro número **165816** de la marca de fábrica “**FORTALEZA**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito a nombre de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.** Asimismo, se declara

**SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licencia **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a la cancelación por falta de uso del registro número **165816** de la marca de fábrica **“FORTALEZA”**, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**