



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0111-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “EA (DISEÑO)”

FD MANAGEMENT, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1555-1995)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 681-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de empresa **FD MANAGEMENT, INC.**, constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 First Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **GA MODEFINE S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario “**EA (DISEÑO)**”, Registro No. 93411, inscrita el 11 de octubre de 1995, en clase 03 internacional, perteneciente a la empresa **FD MANAGEMENT, INC.**, para proteger y distinguir: cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha; vigente hasta el 11 de octubre de 2015.



SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el 12 de enero de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FD MANAGEMENT, INC.**, se opuso a lo pretendido, solicitando se declare sin lugar la solicitud de cancelación presentada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el Apoderado de la empresa **GA MODEFINE, S.A.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la representación con que comparece, apeló la resolución referida, manifestando se reconsidere el criterio registral, por cuanto considera que no existe claridad en cuanto al no uso real y efectivo declarado en relación con la marca en referencia; asimismo, una vez notificada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las 11 horas con 30 minutos del 23 de abril de 2009, no expresó agravios.

QUINTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de



este proceso, se tiene como hecho probado el siguiente:

1. Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el Acta de Registro N° 93411, la marca “**EA (DISEÑO)**”, desde el 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2015, perteneciente a la empresa **FD MANAGEMENT, INC.**, para proteger y distinguir, en la **clase 03** de la Clasificación de Niza: “cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha”. (Ver folios 94, 95 y 96).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, se tiene como hecho no probado el siguiente:

1. Que el titular de la marca “**EA (DISEÑO)**”, Registro No. 93411 lo usara en forma real y efectiva. (La prueba aportada no es suficiente para demostrar el referido uso).

TERCERO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. La empresa **GA MODEFINE S.A.**, a través de su representante, solicitó la cancelación de la marca “**EA (DISEÑO)**”, registro marcario número 93411, del 11 de octubre de 1995, perteneciente a la empresa **FD Management, Inc.**, por cuanto ésta habría incurrido en la **falta de uso** de ese signo.

La titular de la marca en contestación a la solicitud antes citada, se opuso a lo pretendido, solicitando, en lo que interesa, el rechazo de las diligencias instauradas en su contra, sin aportar al efecto prueba suficiente que demuestre que la marca de su propiedad esté siendo usada, dando como fundamento que la carga de la prueba corresponde a quien presenta la solicitud de cancelación, es decir a la empresa **GA MODEFINE S.A.**, situación que ésta a su criterio no cumplió. Asimismo, en su escrito de apelación señaló:

“...Apelamos y solicitamos reconsiderar el criterio registral, por cuanto consideramos



que no existe claridad en cuanto al no uso real y efectivo declarado en relación con la marca en referencia. La marca objeto de esta cancelación está en uso, por lo que la acción de cancelación por falta de uso carece de toda validez. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso para no lesionar los derechos de mi representada.

De no atenderse la revocatoria, solicito término para ampliar agravios ante el Superior...”

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa **Ga Modefine S.A.**, por considerar que la titular de la marca no demostró el uso real y efectivo de la marca de su propiedad, correspondiéndole a ésta la carga de la prueba, tal y como lo establece nuestra legislación, de conformidad con lo establecido por este Tribunal mediante el Voto No. 333-2007 de las 10 horas con 30 minutos del 15 de noviembre de 2007. Al respecto el órgano a quo indicó:

“... La cancelación por falta de uso regulada por los artículos 39, siguientes y concordante de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica respecto a la prueba:

*Artículo 42°- **Prueba del uso de la marca.** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente”. (El subrayado no es del original)*

Es decir, no basta sólo con argumentar respecto al no uso de un signo distintivo, es necesario probar y demostrar que éste no ha sido utilizado por parte del titular durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, y sobre todo para la resolución de las presentes



*diligencias de cancelación de marca por falta de uso, es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete. [...]***

Finalmente, concluyó el Registro de la Propiedad Industrial estableciendo:

*“... Una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como del titular de la marca **“EA” (DISEÑO)**, Registro No. 93411, inscrita el 11 de octubre de 1995, en clase TRES internacional, propiedad de la empresa **FD MANAGEMENT, INC.**, se comprueba que el titular de la misma no ha demostrado ese uso real y efectivo en el mercado, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca no sea cancelada, siendo el **subjetivo** (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); **temporal** (uso durante cinco años); **material** (uso real y efectivo). En dicho sentido, no lleva razón el Apoderado Especial del titular de la marca propiedad de **FD MANAGEMENT INC.**, al afirmar que la carga de la prueba recae en el solicitante de la cancelación, por cuanto como se afirma en el Voto del Tribunal anteriormente citado, éste sujeto se ve en la imposibilidad de poder demostrar un hecho negativo, por lo que el sujeto que está en la capacidad de demostrar el verdadero uso como ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial es el titular de la marca inscrita, situación que en el presente expediente no se dio...”*

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. Previo al análisis de la problemática planteada, es necesario aclarar que sobre la **aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978**, al caso concreto, tal como se explicó en el Voto N° 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007 emitido por este Tribunal, la figura de la cancelación de la marca por



falta de uso, no fue contemplada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, norma legal con la cual se inscribió la marca “EA (DISEÑO)” que se pretende cancelar, ya que si se observa la fecha de inscripción de ésta data del año 1995. Sin embargo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, que entró en vigencia en el año 2000, es clara al indicar en el Título XII que se refiere a “Disposiciones Finales y Transitorias”, concretamente en los Transitorios I y II por su orden y en lo que interesa, que: *“Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley”*; asimismo, *“no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha”*, siendo que en la actualidad y para este caso concreto, según la fecha en que fue interpuesta la acción – 28 de agosto de 2006 – han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican, por lo que a contrario de lo manifestado por el representante de la titular de la marca, la causal de no uso establecida en el artículo 39 de la Ley de Marcas, le podría ser aplicable si se configuran los supuestos que allí se indican.

Por otra parte, se hace necesario aclarar también, 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 supra citado resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo, corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.

Para el operador jurídico una norma en ese sentido resulta complicado, no solo porque es difícil la comprobación de ese hecho, sino también porque la norma 42 citada, se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción,



sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto dicho numeral establece: “C.- 1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”. (lo subrayado no es del original).

Claro que ante esta disyuntiva lo procedente es irse al estudio de las fuentes del derecho, determinar cuál es la norma superior y si existe posibilidad en la legislación de desaplicar la norma de rango inferior al caso concreto, así debería de procederse. Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 588-94 estableció:

“De conformidad con el artículo 7 de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal”.

Es así como, nuestra propia legislación resuelve esa problemática. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no es necesario de parte de este Tribunal hacer todo un análisis en ese sentido, para desaplicar la norma inferior, cuando en realidad el sentido del artículo 42 es otro, que de inmediato se pasa a analizar.

Ese artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular.



Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.



Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: “un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”. Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda, sea el artículo 7 o el 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.

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.”

Aclarados los dos puntos anteriores que incluso fueron objeto de cuestionamiento por parte del representante de la titular de la marca que se pretende cancelar, 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* o *caducidad* 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 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, 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, que 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.”

En el caso que se discute, el titular de la marca, en ningún momento defendió su derecho, ya que simplemente aportó a los autos como prueba para demostrar el uso de su marca de forma efectiva dos (2) fotografías de muestras de los productos “Blockbuster”, que incluye la marca **EA (diseño)** y una copia certificada de la factura número mil ciento setenta y dos de Vendome VDM de Costa Rica, supuesto distribuidor de los productos en Costa Rica a la empresa Carlos Federspiel & Cía (Librería Universal), por medio del cual le venden a su dicho los productos Blockbuster, asimismo ofrecen como prueba documental el expediente de la marca **EA (DISEÑO)**, Registro No. 93411. Resulta claro, que la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, mediante la cual se demuestra que la marca que interesa se inscribió bajo el acta número 93411 de 11 de octubre de 1995, que ha sido renovada y se encuentra vigente hasta el año 2015, analizada en forma independiente y única, no es indicativa de que la marca esté en uso, ya que la simple renovación del registro del signo, constituye sólo un acto para mantener viva registralmente esa inscripción, la que es oponible a terceros ante la eventual registración de una marca igual o similar a la inscrita, sin perjuicio de que en adelante se trate en conjunto con la demás prueba que pueda ser propuesta, misma que al presente caso resulta insuficiente para probar el uso real y efectivo de la marca de mérito, de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de nuestra Ley de Marcas antes citado.

En lo que respecta a la prueba antes apuntada, aportada por la parte titular de la marca cuestionada para cancelación, el órgano a quo consideró lo siguiente:

“De la prueba aportada por el titular de la marca EA (DISEÑO), Registro No.93411, sea: 1) Dos fotografías de muestras de los productos “Blockbuster”, que incluye la marca EA (diseño), y 2) Copia certificada de la factura número mil ciento setenta y dos de Vendome VDM de costa Rica (distribuidor de los productos) en Costa Rica) a Carlos Federspiel & Cia (Librería Universal) (Folio 20 y 21); no se comprueba el uso real y efectivo en el comercio, ya que tal y como se demuestra con la fotografía aportada, la



misma no se ubica en algún establecimiento comercial para su venta y distribución, ni mucho menos que dentro de la misma se contengan los productos protegidos por el titular de la misma, sean: “Cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha.” De igual forma, de la copia certificada de la factura número 1172 de Vendome VDM de Costa Rica S.A., no se puede comprobar que los productos identificados bajo los códigos “Blockbuster”, identificados como “ABBS42500140 BLOCKBUSTER; FALL PWP #1” y “ABBS42500240 BLOCKBUSTER; HOLIDAY PWP #2” sean efectivamente usados en el comercio, sobre todo para los efectos para los cuales los mismos fueron registrados ante este Registro, por lo que se confirman los alegatos presentados por el solicitante de las presentes diligencias de cancelación por falta de uso.

*De conformidad con lo que consta en los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca **EA (DISEÑO)**, registro número 93411, no demostró el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma.”*

Comparte este Tribunal los fundamentos antes expuestos, dados por el órgano a quo, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y asimismo, al no existir prueba suficiente en contrario en el expediente que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que la marca no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional como debe ser, por lo que está demás decir, que como corolario no se está comercializando ni distribuyendo en la cantidad ni el modo que normalmente corresponde a los productos protegidos por la marca cuestionada, atendiendo la naturaleza de esos productos como son cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, en locales comerciales donde se puedan poner a la venta y disposición del público consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, y al no



comprobarse que el registro marcario número **93411**, perteneciente a la empresa **FD Management, Inc.**, esté siendo **usado** tal y como lo estipula nuestra legislación antes analizada, una vez examinado tanto el expediente, como tomando en cuenta la carencia e insuficiencia de pruebas en el mismo, que debieron ser aportadas por el titular de la marca, correspondiéndole a éste, según lo antes expuesto, la carga de la prueba, en los casos de solicitudes de cancelación por falta de uso de marcas, 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FD Management, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FD Management, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil ocho, 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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91