



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0152-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SAL DE FRUTA

Smithkline Beecham Corporation, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1900-281005)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 763-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas veinticinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Smithkline Beecham Corporation, domiciliada en One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, un segundo del seis de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de enero de dos mil nueve, el señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Tecnoquímicas S.A., domiciliada en Calle 23 N° 7-39, Cali, República de Colombia, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario **SAL DE FRUTA**, registro N° 2810, cuyo titular es la empresa Smithkline Beecham Corporation.



SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil nueve, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, representando a la empresa Smithkline Beecham Corporation, se opuso a lo pretendido, solicitando se rechace de plano la solicitud de cancelación presentada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veinte minutos, un segundo del seis de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Jiménez Carmiol, en la representación con que comparece, apeló la resolución referida.

QUINTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se



comprueba la inscripción de la marca de fábrica **SAL DE FRUTA**, N° 2810, a nombre de Smithkline Beecham Corporation, desde el diez de junio de mil novecientos veintisiete y vigente hasta el diez de junio de dos mil diecisiete, en clase 5 para distinguir un producto medicinal (folios 50 y 51).

2.- Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de fábrica **SAL DE FRUTAS DE ENO**, N° 2811, a nombre de Glaxosmithkline LLC, desde el diez de junio de mil novecientos veintisiete y vigente hasta el diez de junio de dos mil diecisiete, en clase 5 para distinguir un producto medicinal (folios 88 y 89).

3.- Que mediante documento expedido por el Ministerio de Salud de Costa Rica, N° 2101-GZ-18141 se comprueba que, desde Costa Rica y hacia Colombia, se exporta un producto farmacéutico bajo la marca “Sal de Frutas Phillips”, por la empresa GlaxoSmithKline Costa Rica S.A. (folios 30 a 34 y 19 a 20)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, se tienen como hechos no probados los siguientes:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca **SAL DE FRUTA**, ya que de la prueba aportada a tales efectos no se comprueba tal situación.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. La sociedad Tecnoquímicas S.A. solicitó la cancelación de la marca **SAL DE FRUTA**, registro N° 2810, ya que considera se ha incurrido en la falta de uso de ese signo.

La empresa titular de la marca en contestación a la solicitud antes citada, se opuso a lo



pretendido, argumentando el uso para la exportación desde territorio costarricense hacia otros mercados, y que el registro existente en múltiples países le otorga el carácter de notoria.

Así, el Registro, considerando no comprobada la notoriedad alegada, y que el uso que se comprueba es de otras marcas y no de la que se solicita cancelar, resuelve declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.

CUARTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA RECURRENTE. La empresa Smithkline Beecham Corporation alega la notoriedad de la marca SAL DE FRUTA. Si bien lo que se discute en el caso bajo examen es el tema del uso o no uso de la marca en el mercado costarricense durante los últimos cinco años, en todo caso ha sido conteste la jurisprudencia de este Tribunal en indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada sino también comprobada, y de la documentación aportada no se derivan elementos suficientes que nos lleven a poder considerar la marca como notoria. Un simple listado de registros en varios países, sin comprobación mediante la emisión de certificados de registro debidamente legalizados para que puedan surtir efectos en Costa Rica, no puede ser prueba suficiente para demostrar el carácter de notoria de una marca. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria (concepto, protección y los criterios para reconocer dicha notoriedad) y su aplicación en el régimen costarricense. Así, el artículo 2 define el término al establecer:

*“(...) **Marca notoriamente conocida:** Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales. (...)”.*

Asimismo, en este sentido, la jurisprudencia internacional indica que:

*“(...) **Marca notoria** es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores del tipo de producto o de servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o*



de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2001, del tres de abril de dos mil dos).

De la misma manera y a mayor abundamiento resulta necesario plasmar la posición del Tribunal Registral Administrativo respecto al tema. Así, en el Voto 35-2006 de las nueve horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis se establece:

“El autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). Ante dicha definición surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de “notoria”? La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.”

Por su parte, la jurisprudencia señala: *“(…) Los elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad son: (a) Antigüedad de la marca; (b) empleo extendido de la marca; y (c) esfuerzo publicitario importante.”* (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 254-2003 de las diez horas del treinta y uno de julio de dos mil tres).

Así, el artículo 45 de la Ley de Marcas y el 31 de su Reglamento establecen:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*



d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

“Artículo 31.- Sector pertinente. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

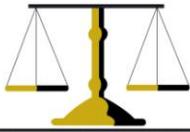
- a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.*
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimientos, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse la argumentación de notoriedad alegada por la parte recurrente, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea conforme los criterios que indican los numerales de la Ley de Marcas y su Reglamento, como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho.

Ya este Tribunal, en el Voto N° 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve, en un caso similar expresó:

“...el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.” (el subrayado no es del original).

QUINTO. 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, 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:

“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.”

Aclarado el punto 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. 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.” (subrayado 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 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, 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 tenemos que de los elementos probatorios aportados por el titular del signo distintivo que por este procedimiento se solicita cancelar, si comprueban el uso de la marca SAL DE FRUTA conforme a las reglas establecidas por el artículo 40 de la Ley de Marcas, anteriormente transcrito. Si bien el Registro en su análisis restó valor probatorio a la documentación referida a las exportaciones desde suelo costarricense y hacia el mercado colombiano de un producto farmacéutico por considerar que de dicha documentación tan solo se podía inferir un uso de tipo genérico de la locución SAL DE FRUTAS, y que su aptitud distintiva va aunada a otras palabras que la acompañan, por lo tanto debe quedar para el libre uso en los medios comerciales, no puede este Tribunal compartir tal razonamiento. En primer lugar, lo que se ha instado desde el inicio ha sido una cancelación por falta de uso de una marca, supuesto regido por los artículos 39 a 42 de la Ley de Marcas, y no una cancelación por generalización, contenida en el artículo 38 de ese mismo cuerpo legal, regido por un tipo de



probanzas muy distintas. Sobre la generalización del signo, ni ha sido un tema traído a colación por las partes, ni tampoco se ha aportado probanza alguna sobre tal asunto, por lo que no constituye un extremo que pueda afectar el tema del uso o no uso del signo en cuestión, siendo este el único sobre el que puede válidamente dirimir la Administración, por ser el que, en definitiva, abrió su competencia para conocer del presente asunto. Y sobre este, considera el Tribunal que de la documentación que consta de folios 30 a 34 y 19 a 20 se puede colegir claramente que en el territorio nacional se produce un producto farmacéutico destinado a la exportación a Colombia, denominado SAL DE FRUTAS PHILLIPS, cumpliéndose entonces a cabalidad con lo estipulado por el artículo 40 de la Ley de Marcas, cuando, en su primer párrafo, **in fine**, valida este tipo de uso para evitar que una marca pueda ser cancelada por dicha causal. La marca inscrita está plenamente contenida en el conjunto de palabras de la marca del producto exportado, y lleva razón el apelante cuando afirma que las marcas se pueden usar solas o en conjunto con otras. Y sobre el hecho de que la exportación se haga a nombre de otra empresa distinta de la titular de la marca, el párrafo final del artículo 40 mencionado otorga al titular del registro el derecho de utilizar a su favor el uso que haga un tercero autorizado de la marca que se pretende cancelar. Al presentar a su favor la empresa Smithkline Beecham Corporation la prueba de las exportaciones que con la marca realiza desde Costa Rica la empresa GlaxoSmithKline Costa Rica S.A., implícitamente está reconociendo que ésta se encuentra debidamente autorizada para utilizar la marca, por lo que, en definitiva, la prueba de esa exportación es suficiente para comprobar que la marca se encuentra en uso de acuerdo a los parámetros establecidos por el artículo 40 de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente considerado, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación venido en alzada, revocándose la resolución final recurrida.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la empresa Smithkline Beecham Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, un segundo del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, y en su lugar se confirma el uso y por lo tanto la vigencia del registro de la marca SAL DE FRUTA, N° 2810. 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

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