



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0113-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA GO!

MCBRIDE (CARIBBEAN) LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2006-1346 / 2-150349 / 164845)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0124-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y siete minutos de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Solano Gómez, cédula de identidad 9-0105-0816, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de la empresa McBride (Caribbean) Limited, constituida y existente bajo las leyes del País de Curazao, con domicilio en The Top Floor, The Goddard Building, Haggatt Hall, St. Michael, BB11059, Barbados, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:09 horas del 22 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Harry



Jaime Zürcher Blen, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa AC2T, Inc., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Mississippi, Estados Unidos de América, domiciliada en 8 Nemo Clark Drive, Hattiesburg, MS 39404, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **GO!** en clase 5.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en la clase 5, manteniendo el registro para la clase 3.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de McBride (Caribbean) Limited, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1- El objetivo de la comercialización se ha visto truncado por acontecimientos de fuerza mayor no imputables a su representada, y la prueba presentada se dirige a demostrar los esfuerzos realizados.

2- Por el tipo de producto se deben cumplir con requisitos oficiales especiales que conllevan dificultades y contingencias a la hora de importarlos y exportarlos.

3- Lo anterior se vio agravado por la pandemia declarada por el Covid-19.

4- En Costa Rica las importaciones y exportaciones se vieron afectadas por bloqueos y la paralización del mercado en general.

5- Todo lo anterior constituye causa de justificación válida según el



artículo 41 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

6- En cuanto a la relación con American Brands S.A., se comparte el representante legal con CIAMESA S.A., por esto están relacionadas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de McBride (Caribbean) Limited la marca de fábrica **GO!**, registro 164845, que distingue en **clase 3** preparaciones para blanquear y otras sustancias para el uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, fregar (raspar) y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, y en **clase 5** repelente de insectos, insecticidas y desinfectantes, vigente hasta el 15 de diciembre de 2026 (folio 6 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demuestra por parte de McBride (Caribbean) Limited el uso real y efectivo de la marca **GO!** para la comercialización de los productos de la clase 5 para los que le fue otorgado el registro 164845.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LAS JUSTIFICANTES PARA EL NO USO DE LA MARCA. Un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando



existe un uso real y efectivo.

Según numerales del 39 al 41 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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 que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo.

En el presente caso, la propia empresa titular de la marca inscrita y apelante reconoce que no se encuentra en uso, pero considera que le es aplicable lo establecido por el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Marcas:

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Como motivo de justificación, el apelante indica que por el tipo de productos se deben cumplir múltiples requisitos administrativos, y que tanto la pandemia por el Covid-19 como protestas sociales han influido en la no comercialización.

Si bien es de conocimiento generalizado que por motivo de la pandemia el comercio a nivel mundial sufrió una desaceleración



marcada, esto no es justificante suficiente para el no uso admitido por el apelante. No se comprueba el nexo causal específico, no se indica cómo la pandemia impidió específicamente la venta del repelente de insectos, insecticidas y desinfectantes marca **GO!** Lo mismo sucede con los bloqueos debido a las manifestaciones ciudadanas, no se demuestra cómo dicha situación afectó su comercialización.

Por lo anterior, no puede este Tribunal acoger como justificación válida afirmaciones genéricas sobre dificultades en el comercio nacional e internacional, si estas no están contextualizadas en la realidad de la empresa titular y la marca que ahora se pretende cancelar por falta de uso, no se explica por qué estas situaciones han impedido la comercialización durante cinco años.

Respecto a la dificultad para completar trámites administrativos, considera este Tribunal que, de la documentación aportada por el propio apelante y visible de folios 28 a 34 del expediente principal, sea certificados de registro de producto químico, desde 2020 ya existe aprobación del Ministerio de Salud para los productos, y no detalla el apelante cuáles vendrían a ser los trámites administrativos que, a lo largo de cinco años, ha impedido la comercialización de los repelentes de insectos, insecticidas y desinfectantes.

Además, nótese de la certificación que rola a folio 6 del expediente principal, que la marca objeto de este proceso, se encuentra inscrita desde el 2006; por lo que no resultan de recibo las dificultades alegadas por el apelante para su comercialización, ya que por más burocráticos que puedan resultar algunos permisos y la desaceleración ocasionada por la pandemia del COVID 19, el plazo



transcurrido para no lograr la efectiva comercialización resulta a todas luces desproporcional, lo que constituye para este Tribunal otro motivo para la no aplicabilidad el artículo 41 citado.

Así, no se considera que los motivos dados sean justificantes para la falta de uso admitida por el apelante, no se demuestra un nexo causal directo, y más bien se presentan como hechos genéricos que, si bien son de conocimiento común, no pueden acogerse para mantener vigente el registro.

En este contexto, pierde sentido la relación existente entre American Brands S.A. y CIAMESA S.A., ya que, en definitiva, la marca no está en uso y no se logra demostrar una justificación legal para ello.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marco Solano Gómez representando a McBride (Caribbean) Limited, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:09 horas del 22 de enero de 2024, la cual se confirma para que sea cancelada por falta de uso la marca **GO!** registro 164845 en clase 5, manteniéndose su registro en clase 3. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/CDFMS/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49