



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0123-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA  
DE FÁBRICA Y COMERCIO “MEDIGRAY ZUEROX”**

**ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2-164298)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0160-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, con cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-002-405107, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, 300 metros norte, 75 metros oeste de la Municipalidad, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:49:36 horas del 25 de enero de 2024.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 17 de enero de 2024, la abogada Mariela Solano Obando, abogada, con cédula de identidad 1-1076-0532, vecina de San José, apoderada especial de la ASOCIACION CONSUMIDORES DE COSTA RICA en adelante CONCORI, con cédula de persona jurídica 3-002-405107, entabló ACCION DE CANCELACION POR FALTA DE USO, del Registro MEDIGRAY ZUEROX, clase 5, registro 265678, propiedad de INVERSIONES ORIDAMA S.A., para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos tales como: polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, cápsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos, cremas, geles, suspensiones, supositorios, aerosoles, spray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhaladores, vaporizaciones, lociones y demás productos farmacéuticos, productos naturales y suplementos alimenticios destinados a complementar una dieta normal o a beneficiar la salud y bebidas para uso médico.

La acción de cancelación se sustenta en el no uso de la marca “**MEDIGRAY ZUEROX**”, registro 265678, en el mercado nacional.

Mediante resolución final dictada a las 9:49:36 horas del 25 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de cancelación por falta de uso, por falta de legitimación de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual y ante el Tribunal Registral Administrativo, la apoderada de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES**



**DE COSTA RICA**, interpuso recurso de apelación, argumentando en lo conducente que:

Indica que el Registro tiene una noción errada y excluyente del concepto de legitimación.

El artículo 39 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos faculta a una persona a instaurar una acción de cancelación y de la cual se debe partir, señalando así: a solicitud de cualquier persona interesada.

Cita varios criterios jurisprudenciales que desarrollan la legitimación y justifica su pretensión, indicando que interés legítimo es la condición que reúne cualquier persona para ser parte en un determinado proceso, consistente en tener un interés cierto, actual y directo, sea individual o colectivo.

Indica que le asiste ese interés para defender los derechos del consumidor (cita el artículo 1 de ley de marcas como referencia), al ser una organización líder en nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos de la población consumidora contra un registro marcario que se inscribió contrario a derecho y que, además, no está siendo utilizado.

En el presente caso existe un grupo de personas que se ven directamente afectadas por la conducta de un titular marcario y de su respectivo registro y, por ende, procura mediante el procedimiento destinado a tales efectos, que sus pretensiones sean abordadas.

Indica que se está en un tema de salud pública que repercute de manera directa en los consumidores.



La asociación cumple con las definiciones normativas y jurisprudenciales de legitimación:

Interés directo: CONCORI defiende a los consumidores en general de prácticas desleales en el comercio, como signos que den una mala información.

Interés cierto: como hecho incontrovertido, existe una marca que tiene más de cinco años de haberse registrado, sin que, efectivamente, haya sido utilizada en el mercado, por lo que la acción de cancelación deviene a todas luces posible, como en Derecho corresponde.

Interés actual: nótese que la marca se encuentra registrada en la actualidad, pudiendo ocasionar engaño y confusión a los consumidores; todo lo cual contraviene de manera abierta y palmaria lo que busca proteger el ordenamiento jurídico aplicable.

CONCORI está justamente ejerciendo el derecho de defensa de los intereses de un grupo de personas que ve trasgredido su derecho a la salud y a la información veraz y fidedigna en cuanto a los productos que consume (artículos 46 y 50 de la constitución).

La salud pública se ve afectada porque la marca no comercializa en el mercado lo que publicita.

Especialmente porque estamos ante un producto que se anuncia como “suero”, “suero oral”, “suero de rehidratación oral” y/o una “bebida deportiva” cuando en realidad sus componentes lo clasifican como una “bebida hidratante”, NO como un suero.



“MEDIGRAY SUEROX” es un producto que no reúne los requisitos reglamentarios requeridos para circular en el comercio, no cumplimentan debidamente los ordenamientos jurídicos administrativos para conservar sus registros sanitarios y, principalmente, porque su consumo constituye un inminente peligro para los consumidores costarricenses y para la salud pública en general, el cual pone en riesgo la salud de los costarricenses y atenta contra la salud como bien jurídico tutelado y derecho humano, vulnerando los principios consagrados en la Ley General de Salud del país.

Se está ante un escenario de defensa activa de intereses en materia de salud de los consumidores, ostentan completa legitimidad para actuar en este proceso y que se dé curso al conocimiento de fondo de este.

La asociación protege intereses difusos (cita doctrina judicial), debido a que se encuentra registrado un producto engañoso para el consumidor, de no tomar en consideración lo pedido se estaría en presencia de la figura del abuso del derecho.

El titular de la marca impugnada obtuvo el registro de una marca para ser usada de manera abusiva, no para la identificación de productos en el mercado sino como instrumento para engañar a consumidores al hacerles creer que adquieren un producto (suero) que en realidad no lo es y que además no se encuentra en uso.

El Registro está tolerando que un requisito procedimental revista mayor importancia que la resolución de fondo, otorgando de facto un valor superior a un formalismo anteponiéndolo a su obligación de impartir justicia de fondo.



La resolución impugnada violenta los principios de exhaustividad y congruencia, al no referirse a todos los puntos solicitados, por consiguiente, se dejó de resolver la cuestión efectivamente planteada, lo que trasciende también en su indebida fundamentación y motivación.

Los intereses difusos, sobre todo en temas vinculados a la salud de las personas, juegan un papel vital en la protección del bienestar de la sociedad en su conjunto; y que la presente petición se funda en la tutela de un interés difuso de CONCORI, quien tiene como parte de sus objetivos principales, la defensa de los derechos de los consumidores.

Solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación en todos sus extremos, en virtud de la legitimidad que sin duda alguna asiste a CONCORI para interponer esta gestión, procediendo en consecuencia a ordenar la cancelación por falta de uso de la marca **MEDIGRAY SUEROX**, Registro N°265678, como en Derecho corresponde.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, la marca “**MEDIGRAY SUEROX**”, registro 265678, que protege y distingue en clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos tales como: polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, cápsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos, cremas, geles, suspensiones, supositorios, aerosoles, espray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhaladores, vaporizaciones,



lociones y demás productos farmacéuticos, productos naturales y suplementos alimenticios destinados a complementar una dieta normal o a beneficiar la salud y bebidas para uso médico, registrada el 28 de setiembre de 2017 y vigente hasta el 28 de setiembre de 2027.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto, que la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, ostente la debida legitimación para la interposición de la presente acción de cancelación por falta de uso.

**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 AL USO DE LA MARCA.** En relación con este punto, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciataria o otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que debe ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

Artículo 39. Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, 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 del registro de la marca.

En este sentido, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los





cinco años estipulados, así, para el caso en estudio, han trascurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa citada establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, se debe tener claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión que corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario.

Más aún, el numeral 39 supra indica que el pedido de cancelación será “de cualquier persona interesada”, y es a partir de esa rogación que el Registro iniciará con los tramites del proceso respetando las reglas del debido proceso.



El artículo indica: **“cualquier persona interesada”** puede solicitar el trámite de cancelación por falta de uso, por lo que deberá demostrar un interés en la cancelación del signo.

Mediante el voto 0005-2007 dictado a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, el Tribunal Registral analizó el tema de la legitimación en lo que respecta a **“cualquier persona interesada”**.

El voto desarrolla de forma congruente el tema del interés legítimo o legitimación y llega a la conclusión que, para poder presentar una oposición, la parte debe cumplir con varios presupuestos:

- i. Tener un derecho inscrito a su favor.
- ii. Una expectativa de derecho o bien.
- iii. Ser competidor del sector pertinente.

En el caso de la cancelación de registro por falta de uso de la marca, ese interés o legitimación se presenta en varios supuestos, derivados del artículo 39 de la ley y similares a los desarrollados en el voto citado:

- ✓ Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar, en ese sentido la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ✓ Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante salvaguarde un derecho o interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:



- I. La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
- II. La defensa de un trámite de oposición.
- III. Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa.
- IV. Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
- V. Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

En el presente caso es claro que la asociación apelante no se encuentra dentro de los supuestos citados, en ese sentido no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso del signo registrado.

Con lo citado también queda claro que el derecho a presentar la cancelación del registro por falta de uso de la marca no es una especie de “acción popular”, sino que el solicitante debe encontrarse en algunos de los presupuestos antes desarrollados.

Indica el apelante que se está en presencia de un tema de salud pública ya que “...nos encontramos en este caso ante la comercialización y publicidad indebida de un producto que se anuncia como algo que no es y que puede hacer incurrir al consumidor en una confusión delicada...”, considera este órgano que tal afirmación es un poco exagerada, primero porque la petición se basa en la falta de uso



del signo por lo tanto el consumidor no está propenso a la confusión si el signo no se usa en el mercado.

Agrega el apelante "...estamos ante un producto que se anuncia como "suero", "suero oral", "suero de rehidratación oral" y/o una "bebida deportiva" cuando en realidad sus componentes lo clasifican como una "bebida hidratante", NO como un suero..."

Lo anterior más que un argumento de salud pública se podría tratar como una causal de irregistrabilidad intrínseca de la marca, por engañosa, para poder objetar dicha inscripción se encuentra el proceso de nulidad del artículo 37 de ley de marcas, pero en el presente caso la marca fue registrada el 28 de setiembre de 2017, por lo que la posibilidad de accionar ya prescribió, por ser de cuatro años contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No puede el apelante tratar de cancelar una marca por falta de uso donde el alegato que utiliza es uno de nulidad, esto sería un abuso de derecho y violación del principio de legalidad que rige en el derecho administrativo y marcario, ya que lo correcto es la acción de nulidad.

Otro punto importante que mencionar es que la marca **MEDIGRAY ZUEROX** fue calificada y no se consideró que violentara los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

En resumen, no existe legitimación por parte de la asociación apelante para presentar la cancelación por falta de uso de la marca registrada, eso no la deja en indefensión ni violenta los derechos de los consumidores que pueden acudir a otras vías para hacer valer sus derechos.



Con respecto a lo anterior se puede citar el principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio, que se encuentra recogido en nuestra legislación en el párrafo final del artículo 3 de la *Ley de marcas*.

El párrafo indica: “La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

El principio es recogido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC):

Principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio. En virtud de este principio, la SIC no puede analizar la naturaleza del producto o servicio, pues su examen debe versar única y exclusivamente sobre el signo a registrar y no, por ejemplo, sobre los permisos para su comercialización, su idoneidad, el cumplimiento de normas técnicas, pues dicho análisis es propio de otras entidades. (Flores, G. & Paca, J. (2021). Propiedad intelectual. Derechos de autor y derecho marcario en las industrias creativas. Colombia, editorial Legis. p 101).

Eso da la potestad a la asociación de acudir a otras vías para determinar si el producto registrado cuenta con permisos para su comercialización, idoneidad, cumplimiento de normas técnicas u otros requisitos que no son competencia del Registro de la Propiedad Intelectual y no la legitiman para entablar el proceso de cancelación por falta de uso.

Con relación a las consideraciones expuestas por la apelante, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica y conforme a lo



expuesto, no aportan fundamentos fácticos o jurídicos suficientes para modificar la resolución vertida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:49:36 horas del 25 de enero de 2024, la cual se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA c.c. CONCORI**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:49:36 horas del 25 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

## DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49