



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0155-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LAS
MARCAS DE FÁBRICA “PRIMAL”

ROHM AND HAAS COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN 1900-3578001, registro 35780)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0006-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con treinta y dos minutos del nueve de enero de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, con cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de **Rohm and Haas Company**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, con domicilio en 400 Arcola Road, Collegeville, PA 12426, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:05 horas del 21 de diciembre de 2023.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de agosto de 2023, el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, con cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **Anglo American Woodsmith Limited**, compañía organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA, Reino Unido, interpuso acción de **cancelación por falta de uso** en contra de la marca **PRIMAL**, registro 35780, inscrita a nombre de **ROHM AND HAAS COMPANY**, para proteger en clase 1: productos químicos usados en la industria y ciencia, productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y floristería; preservativos de comida; y en clase 2: productos de curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos.

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:02 horas del 19 de setiembre de 2023, se dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto. Con escrito presentado el 23 de octubre de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **Rohm and Haas Company**, contestó la acción interpuesta y solicitó una prórroga para aportar prueba sobre el uso de la marca por parte de su representada.

Mediante resolución dictada a las 14:53:05 horas del 21 de diciembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió acoger parcialmente la cancelación por falta de uso presentada por la empresa **ANGLO AMERICAN WOODSMITH LIMITED**, contra el registro del signo **PRIMAL** (registro 35780), propiedad de la compañía **ROHM AND HAAS COMPANY** para: productos químicos



usados en la ciencia, productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y floristería; preservativos de comida en clase 1; y productos de curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos, en clase 2 de la nomenclatura internacional; quedando vigente el registro únicamente para: **productos químicos usados en la industria** en clase 1 de la nomenclatura internacional.

Inconforme con lo resuelto, la representante de Rohm and Haas Company argumentó lo siguiente:

1. Por medio del distintivo PRIMAL se identifican polímeros de emulsión utilizados en la industria de construcción, recubrimientos y pinturas y en Costa Rica se comercializa por una serie de productos especializados, utilizado por un mercado concreto, individualizado y especializado.
2. La resolución del Registro de la Propiedad Industrial es un atropello injustificado a los derechos de propiedad intelectual de su representada, pues analiza de una manera incorrecta la demostración del uso de la marca PRIMAL con su listado de productos en clases 1 y 2. Acertadamente el Registro consideró que la marca si se utiliza para “productos químicos usados en la industria”. Sin embargo, no tomó en cuenta que, debido a la naturaleza de estos productos especializados, estos no solo son “productos químicos usados en la industria”, sino también son productos que se clasifican en clase 2. De las hojas de seguridad aportadas se desprende que se identifican no solo “productos químicos usados en la industria”, sino también productos que se clasifican en clase 2.



3. Los productos identificados con el distintivo PRIMAL se comercializan en Costa Rica y son producidos por las compañías Rohm and Haas México S. de R.L. y Rohm and Haas Química Ltda., compañías que son parte del grupo económico de The Dow Chemical Company.

4. Los productos de la marca PRIMAL se utiliza no sólo para “productos químicos usados en la industria” (Clase 1) sino también para productos de Clase 2, que incluye productos como pinturas, colorantes, preservantes. Por lo anterior, no procede la cancelación por falta de uso presentada en contra de la marca PRIMAL para los productos indicados.

Solicitó revocar la resolución apelada en relación con la cancelación por falta de uso de la marca PRIMAL, registro 35780, en clase 2, y confirmar el uso de este distintivo para “productos químicos usados en la industria” de clase 1.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó que la empresa ROHM AND HASS COMPANY ejerciera el uso real y efectivo de los productos que protege la marca "PRIMAL", ni que estén a disposición del público los siguientes productos: productos químicos usados en la ciencia, productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y floristería; preservativos de comida, en clase 1; y productos de curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos, en clase 2.



de la nomenclatura internacional, en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense.

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. De conformidad con el artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y tal como lo ha dimensionado este Tribunal, especialmente en el voto 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, **Rohm and Haas Company**, porque solo el titular de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

En seguimiento de lo anterior, se deben analizar los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas pues resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto, ese numeral dispone:

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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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.

En relación con lo anterior, este Tribunal estima que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como lo establecen los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una marca está 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 que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. Las marcas al ser puestas 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 cumplen con la normativa que las regula.

De igual forma, la normativa costarricense 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, de la forma más precisa, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado *supra*, a través del voto de este Tribunal 333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, estudios de mercadeo, facturas, catálogos, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

Bajo ese conocimiento y en análisis de la prueba constante en autos (anexos A del folio 27 a 141, B del folio 142 a 177 y C del folio 178 al 183) aportada del titular marcario, inicialmente se comprueba que las empresas The Dow Chemical Company con sus subsidiarias Rohn and Hass México S. de R.L. de C.V., Rohn and Hass Química Limitada y Rohn and Hass Company, tienen una relación comercial y pertenecen a un mismo grupo económico, de manera que comercializan los productos identificados con el distintivo PRIMAL en Costa Rica (certificación apostillada a folios 179 a 183); con lo cual se cumple el requisito subjetivo establecido en doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria para determinar el uso de las marcas.



Ahora bien, en lo que respecta a la prueba de uso, en el presente caso, será válida la anterior al 29 de mayo de 2023, sea tres meses antes de haber solicitado la cancelación por falta de uso (29 de agosto de 2023). Tomando en cuenta la impresión de la Hoja de Seguridad del Producto PRIMAL 2500 Emulsión, emitida por DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A. el 30 de mayo del 2018 (folio 28), para ser utilizado en recubrimientos, textiles, ligantes y adhesivos, y la factura comercial del 2 de marzo de 2023 emitida por ROHM AND HASS MEXICO S. de R.L. de C.V. a favor de LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORP S.A. se observa que corresponde al producto PRIMAL AH-5000LO EMULSION, por un valor de \$30159.26 (folio 157) lleva razón el Registro en la correcta valoración de la prueba y conforme a la individualización del producto que protege, pues entre la documentación admitida para estudio existe una amplia gama de documentos entre facturas comerciales y hojas de seguridad revisadas por el Registro y por este Tribunal, que demuestran únicamente el uso de “productos químicos usados en la industria” (clase 1 internacional); por ello es que se cumple con el requisito temporal establecido en doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria para determinar el uso de la marca.

Finalmente, en lo que respecta al uso de la marca en los términos establecidos para todos los productos protegidos en la lista contemplada en el registro 35780, y más allá de la valoración realizada de la prueba citada, para este órgano es claro que la empresa Rohm and Haas es un fabricante de productos químicos especializados para la manufactura de productos finales de diversas industrias (construcción, aparatos electrónicos, productos de empaques, productos para el cuidado del hogar, productos para el cuidado personal); PRIMAL es un producto especializado, utilizado por



un segmento de mercado individualizado, concreto y especializado, adquirido por otras compañías para incluir el producto **PRIMAL** en los productos terminados que venden, como lo son recubrimientos de pintura, polímeros de emulsión, recubrimientos textiles, ligantes, adhesivos y revestimientos utilizados en la industria de construcción y recubrimientos. En este sentido y como fue observado en la prueba aportada, no consta que los productos sean utilizados para la ciencia, agricultura, horticultura y floristería; preservativos de comida, curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos; se deduce entonces que el uso real y efectivo de los productos identificados con la marca PRIMAL se encuentran disponibles exclusivamente al sector pertinente como producto químico para la industria de la manera en que lo requiere la legislación marcaria y esto cumple parcialmente el requisito material establecido en doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria para determinar el uso de las marcas.

Respecto al agravio del apelante sobre que el Registro no tomó en cuenta que, debido a la naturaleza de estos productos especializados, estos no solo son “productos químicos usados en la industria”, sino también son productos que se clasifican en clase 2. para que fuera valida su solicitud, debió indicar cuáles de esos productos en clase 2 son los que coinciden con los del listado, pero al no realizarlo, no se puede resolver conforme a su solicitud; el apelante no logró demostrar el uso de esos productos de clase 2 y en todo caso no refiere directamente a productos de curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos.



En lo que respecta a la prueba aportada y que consta a folios 38 a 44 imágenes 39 a 45 del legajo de apelación, del 30 de noviembre de 2023, esta no es válida por ser posterior al 29 de agosto del 2023, momento en que se inició el proceso de cancelación por falta de uso.

La figura de la cancelación es un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual para brindar una solución y eliminar el registro de aquellos signos que por falta de uso (real, efectivo y comprobable) generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores; con ello se descongestiona el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal (del registro) a la materia; por ello, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, el Registro de Propiedad Intelectual lleva razón al indicar que no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio de la marca PRIMAL, registro 35780 en clases 1 y 2, inscrita a nombre de ROHM AND HAAS COMPANY, para: productos químicos usados en la ciencia, productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y floristería; preservativos de comida; así como productos de curtimiento, resinas de ion intercambiadas, sustancias para la aglomeración de sólidos y clarificantes de líquidos; lo cual implica se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **Rohm and Haas Company**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:05 horas del 21 de diciembre de 2023, y se deba confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, manteniendo únicamente vigente el registro de la marca PRIMAL para "**productos químicos para la industria**" en clase 1 de la nomenclatura internacional.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **Rohm and Haas Company**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:05 horas del 21 de diciembre de 2023, la que **se confirma**, quedando únicamente vigente el registro para "**productos químicos para la industria**" en clase 1 de la nomenclatura internacional. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB.

DESCRIPTORES.

USO DE LA MARCA

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: OO.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Uso de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la propiedad intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: OO.41.55

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: Recursos de apelación contra resoluciones finales del

Registro Nacional

TG: Atribuciones del TRA

TNR: OO.31.37