



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0379-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA SANKEY

SAMKING S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2009-6889 / 196221)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0340-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola Castro Montealetre, abogada, cédula de identidad 1-1143-0953, en calidad de apoderada especial de **SAMKING S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-912511, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Rohrmoser, Pavas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:59 horas del 21 de julio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 19 de diciembre de 2024, la abogada Paola Castro Montealetre, en calidad de apoderada especial de **SAMKING SOCIEDAD DE**



RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**SANKEY**”, registro No. 196221, que protege productos en clase 7, propiedad de **CASA BEE S BHAGWANDAS TIKAMDAS MAYANI S.A.**

Mediante resolución de las 10:57:59 horas del 21 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **SAMKING S.R.L.**, interpuso recurso de apelación alegando:



1. Las marcas **SAMKING** vs **SANKEY**, no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear riesgo de confusión para el consumidor.
2. Indica que no existe seguridad jurídica asociada al plazo para contestar o aportar los documentos de prueba, ya que en una primera resolución se computó el plazo de una forma lo que dio origen a la nulidad y en la segunda resolución el cómputo del plazo fue distinto. En este contexto, la incertidumbre en el cómputo de los plazos no solo se configura como un hecho objetivo —al evidenciarse dos criterios distintos en resoluciones dictadas por el mismo órgano—, sino que además genera una afectación directa pues, se da una imposibilidad de conocer con certeza cuál es el plazo efectivamente aplicable.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CASA BEE S BHAGWANDAS TIKAMDAS MAYANI S.A.**, la marca de fábrica y comercio **“SANKEY”**, registro No. 196221, que protege productos en clase 7, vigente hasta el 13 de noviembre de 2029.
2. La empresa **CASA BEE S BHAGWANDAS TIKAMDAS MAYANI S.A.** demuestra el uso real y efectivo del signo **“SANKEY”**, registro No. 196221, que protege productos en clase 7: Abrelatas electrónicas, máquinas afiladoras, bicicletas (máquinas para montar), bolsas para aspiradoras, bombas de aire comprimido, calentadores de agua ilustradores de calzados (eléctricos, máquinas de cocina eléctricas) cortadores de césped (máquinas) cortadoras de paja, cortadoras (máquinas), máquinas de coser, máquinas de coser pliegos, sistema de accionamiento por pedal para máquina de coser, cubiertas (partes de máquinas), cuchillas de cortadoras de pajas, cuchillas (partes de máquinas), cuchillos electrónicos, generadores de electricidad, motores electrónicos que no sean para vehículos terrestre, cadenas de elevador (partes de máquina), elevadores, elevadores (aparatos), correas para elevadores, bujías de encendido para motores de explosión, máquinas y aparatos electrónicos para encerar suelos, aparatos y máquinas de encuadernación para uso industrial, exprimidores de fruta electrónicos para uso doméstico, filtradoras, cartuchos para máquinas de filtrar, filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores, compresores para frigoríficos,



generadores de corriente, generadores de electricidad, grúas (aparatos de levantamiento), herramientas (máquinas), lavadoras, máquinas lavaplatos, máquinas para lavar la ropa, máquinas de lavar que funcionan con monedas, máquinas eléctricas para lavar alfombras y moquetas, lavarropas, lavavajillas (máquina), aparatos de limpieza a vapor, máquinas y aparatos de limpieza eléctricos, lustradoras de calzado eléctricas, máquinas de lavar, máquinas de vapor, molinillos para uso doméstico que no sean manuales, montacargas, máquinas picadoras de carne, molinillos de pimienta que no sean manuales, máquinas para pintar, pistola para pintar, máquinas de planchar, máquinas y aparatos de pulir eléctricos, máquinas pulverizadoras, compresores para refrigeradoras, robots de cocina eléctricos, escurridores de ropa, secadoras, secadoras centrífugas, tijeras eléctricas, trituradoras eléctricas para uso doméstico, máquinas trituradoras, tubos de aspiradoras, máquinas de vapor, máquinas de zurcir.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.

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.

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 servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la 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 también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen



su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el 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 la ley de cita, que en lo conducente establece:

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.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

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. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, 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 productos o servicios, 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 a través del Voto 333-2007 dictado por este Tribunal, 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 se pueden 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.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca “**SANKEY**”, registro No. 196221, se presentó el 19 de diciembre de 2024, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (19 de setiembre de 2024), como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca “**SANKEY**”, registro No. 196221, en clase 7 por parte de quien figura como titular en el Registro.



La prueba aportada (visible de folio 72 a 184) para determinar el uso de la marca en litigio consiste en los siguientes documentos:

1. Convenio de licencia de la empresa titular del signo y la empresa Pan Colombia Trader, que es el principal exportador de productos SANKEY desde Panamá a Costa Rica.
2. Documentos de importación ante las autoridades aduaneras (DUA), que proporcionan información de la entrada al país para comercialización de los productos SANKEY, comprendido del periodo del 7 de julio de 2022 al 27 de marzo de 2024.
3. Facturas y comprobantes de nacionalización de mercancías que respaldan las importaciones realizadas.
4. Enlaces de diferentes establecimientos comerciales, en los que se tiene a disposición del público los productos Sankey.

Las facturas y DUAS demuestran la puesta en el mercado para la venta de varios productos amparados por la marca SANKEY, respaldados por los convenios de licencia.

Las facturas, indican una serie de ventas que demuestran el uso de la marca en el mercado nacional, ya que los productos no son de consumo masivo, no se vende cientos de miles de estos productos, unos más que otros, el mercado de estos electrodomésticos funciona distinto al mercado de arroz, frijoles, papel higiénico u otros productos de consumo masivo.

Considera esta instancia que con la prueba aportada (facturas) se



logra demostrar el uso de la marca **“SANKEY”**, por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado. Además, con los enlaces provistos se logra evidenciar que los productos se mantienen actualmente a disposición del público

El titular demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 7 distinguidos, en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información son suficientes, se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con la prueba aportada y que el Registro valoró de forma acertada.

La prueba aportada demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos han sido puestos en el comercio en una forma proporcional atendiendo a que no se trata de productos de consumo masivo.

Con respecto a los alegatos del apelante, ninguno de ellos se dirige a desvirtuar el fondo de la resolución apelada, no indica agravio alguno que desmerite la prueba aportada para demostrar el uso. Los alegatos del cotejo de los signos no tienen nada que ver con la prueba del uso, y el hecho que se computara en un principio de forma incorrecta el plazo para aportar la prueba por parte del titular de la marca no desmerita el análisis de fondo del caso en estudio.



Los plazos fueron computados de forma correcta una vez que el afectado recurrió la resolución e informó al Registro el error cometido, esto no afecta el fondo del expediente, que no fue impugnado por el apelante.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada **Paola Castro Montealegre**, en calidad de apoderada especial de **SAMKING S.R.L.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:59 horas del 21 de julio de 2025, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola Castro Montealegre, en calidad de apoderada especial de **SAMKING S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:59 horas del 21 de julio de 2025, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49