



# **CANCELACIÓN DE MARCAS COMERCIALES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS**

Tomás Montenegro  
Propiedad Intelectual



# Objetivos

1- Tipos de cancelación de una marca.

2- Requisitos para cada tipo de cancelación.

3- Procedimiento Administrativo.



# Tipos de cancelación de un signo distintivo

- CANCELACIÓN VOLUNTARIA: Art. 51 del Reglamento a la Ley de Marcas.
- CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA. Art. 39 Ley de Marcas.
- CANCELACIÓN POR GENERALIZACIÓN DE LA MARCA. Art. 38 Ley de Marcas.



# Cancelación voluntaria

Reglamento a la Ley de Marcas.

*“Artículo 51.—Cancelación voluntaria. Además de cumplir los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de cancelación voluntaria de un registro deberá llevar la firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia cuando fuere del caso. Esta no será objeto de publicación.”*

- Acreditación
- Petición expresa
- Tasa \$25. art. 94 LM.



# Cancelación por no uso de la marca

- Art.39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- Una de las implementaciones normativas más relevantes contenidas en la actual legislación marcaría costarricense.
- Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica se encuentra facultado por ley para tramitar y resolver este tipo de procedimiento en sede administrativa.



# Cancelación por no uso de la marca

- No es de oficio.
- Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede solicitar la cancelación de una marca que no se usa, siempre y cuando hayan transcurrido cinco años desde la fecha de inscripción del signo distintivo.
- Se puede utilizar la figura normativa como defensa contra una objeción de la oficina del Registro de la Propiedad Intelectual.



## Cancelación por no uso de la marca

- *“Artículo 39°- Cancelación del registro por falta de uso de la marca: La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.....”*
- [Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica \(Así reformada por la Ley N° 8632 de 28 de marzo de 2008\).](#)



# Cuando puedo interponer la cancelación por falta de uso

- El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.
- El titular marcario debe tomar en consideración que a partir de la fecha de inscripción inicia el cómputo del plazo de los cinco años para la procedencia de la acción de cancelación por el no uso.
- Las acciones de cancelación que se presenten antes de este plazo se deniegan por improcedentes mediante una resolución administrativa.





## Si renuevo el signo evito la cancelación por no uso?

- NO
- Plazo de vigencia de una marca son 10 años.
- La renovación del signo distintivo no tiene relación con lo relativo al uso de la marca, ni mucho menos suspende o interrumpe el plazo determinado para la interposición de la cancelación por falta de uso, en consecuencia la renovación de una marca no usada no afecta el cálculo de los plazos para iniciar un procedimiento de cancelación por falta de uso.



## Existe alguna excepción para casos de no uso?

- Sí
- Al demostrar con prueba contundente y objetiva el porqué de la imposibilidad del uso de su signo, se pueda hacer una excepción para efectos de la viabilidad de la acción de cancelación.
- Ejemplos: Marca comercial de un producto farmacéutico o desarrollos inmobiliarios. Restricciones a la importación u otros requisitos oficiales.
- Art. 41 Ley de Marcas.

*“No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.”*

# Procedimiento para la acción de cancelación por no uso.

---

- Descripción completa del distintivo.
- Identificación del titular.
- Interés legítimo del accionante.
- Fundamento jurídico de la acción.
- Lugar donde recibir notificaciones.
- Tasa de \$25 por cada clase internacional.
- Copia de toda la documentación.





## Procedimiento para la acción de cancelación por no uso.

- Traslado al titular del signo.
- Mes calendario contado a partir de la notificación para apersonarse y aportar la prueba pertinente.
- Titular del signo puede solicitar prórroga para aportar prueba. Art.49 RLM.
- Resolución final y recursos.
- Revocatoria ante la misma instancia, apelación ante el TRA.

# Carga de la prueba

---

- A quien le corresponde demostrar el uso de un signo distintivo es a su titular, quien más que éste podría aportar prueba contundente y objetiva.
- Voto No. 333-2007, TRA. *“En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca”.*
- El artículo 39 párrafo tercero de la Ley de Marcas, si el uso de la marca se inicia después de los cinco años de haberse inscrito y se pide contra ésta una solicitud de cancelación, su titular deberá demostrar que el uso inició como mínimo tres meses antes de la fecha cuando se instauró la acción.





# Cancelación parcial

- En el artículo 39 de la Ley de Marcas, párrafo final faculta al Registro de Propiedad Intelectual a limitar la inscripción con la finalidad de que el distintivo continúe inscrito solamente protegiendo los productos o servicios que se encuentran en uso real y efectivo.



confites no demostró uso.

aceite demostró el uso.



# Cancelación por no uso de los nombre comerciales.

- Procedimiento es el mismo que las marcas comerciales.
- Art. 64 de la Ley de Marcas, contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.
- No requiere del plazo de 5 años desde su inscripción para poder interponer el procedimiento.



# Cancelación por no uso de los nombre comerciales.

- Caso de solicitud de cancelación por no uso de un nombre comercial antes de los 5 años desde su inscripción. Registro de Propiedad Intelectual, declaró con lugar.
- Voto 0779-2013 Tribunal Registral Administrativo. confirmó lo resuelto.
- Por la naturaleza del nombre comercial y la manera de obtener su derecho exclusivo, en caso de inscribirse y no utilizarse el interesado no debe esperar que transcurran los cinco años para poder solicitar la acción de cancelación, pese a su registro el derecho exclusivo de éste se verá desde siempre supeditado a la existencia del establecimiento comercial y su uso real y efectivo.





# Soy el titular del signo contra el que interponen una acción de cancelación.

- **Artículo 40°- Definición de uso de la marca.**

*“[...] 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[...]*”.



# Soy el titular del signo contra el que interponen una acción de cancelación.

- Tener debidamente actualizados mis datos y lugar para recibir notificaciones.
- Tomar en cuenta, lo relativo al uso real y efectivo del signo.
- Prueba contundente que demuestre el uso, debe ser original o debidamente certificada.
- Facturas, publicidad, contratos, redes sociales, estudios de mercadeo, pautas publicitarias.
- Analizar el plazo, y la excepción.
- La resolución que acredita el uso real y efectivo de un signo, resulta en un antecedente que le da fuerza al signo al momento de anteponerse ante terceros.



# Cancelación por generalización de una marca

Art. 38 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Cuando el signo se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica.



# Cancelación por generalización de una marca

En relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
  
  - b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.
  
  - c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.
- Voto- 21-2016. TRA Exp. 2/96601, Exp. 2/105991.

# Caso Generalización de la marca



Creado en: 1957

Compañía: Wham-O

Cómo debería ser conocido: Disco volador

# Caso Generalización de la marca

---

**Creado en:** 1904

**Compañía:** Thermos, LLC.

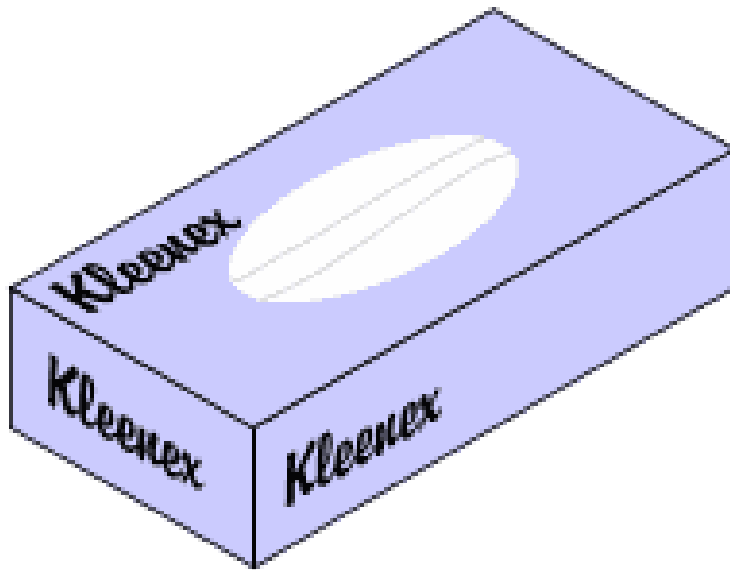
**Cómo debería ser conocido:**

Botella al vacío, embotellado al vacío



# Caso Generalización de la marca

- **Creado en:** 1924
- **Empresa:** Kimberly-Clark
- **Cómo debería ser conocido:** Pañuelo de papel, pañuelo desechable





# Conclusiones

Cumplimiento de objetivos.

- 1- Tipos de cancelación de una marca.
- 2- Requisitos para cada tipo de cancelación.
- 3- Procedimiento Administrativo.







**MUCHAS GRACIAS**