

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0748-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca VILMORIN (diseño)**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° C-89129)**

**Federico Carrera Rivas, apelante**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0222-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carrera Rivas, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil ciento veintidós-cero setecientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, veintiún segundos del doce de agosto de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de dos mil trece, el Licenciado Carrera Rivas, como defensa ante una oposición planteada contra una solicitud de registro marcario, solicitó la cancelación por falta de uso de la



marca de fábrica, la cual inició formalmente en fecha treinta de enero de dos mil catorce.

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, veintiún segundos del doce de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar lo pedido.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el Licenciado Carrera Rivas apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del nueve de setiembre de dos mil catorce.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



, desde el nueve de julio de dos mil siete y vigente hasta el nueve de julio de dos mil diecisiete, a nombre de la empresa Vilmorin, para distinguir en la clase 31 productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres y/o vegetales frescos, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta (folios 129 y 130).

2- Que desde el año dos mil cuatro la empresa Biosemillas S.A. ha comercializado en Costa Rica semillas identificadas con la marca VILMORIN (folios 54 y 55, y del 65 al 83).

3- Que desde el año 2011 la Oficina Nacional de Semillas inscribió en el Registro de Variedades Comerciales al chile dulce Garabito, siendo el obtentor de la variedad la empresa Vilmorin. (folios 61 a 64).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca



, por considerar que se demostró un uso acorde con la legislación marcaria.

Por su parte, el recurrente alega nulidad de lo actuado, por no habersele dado audiencia de lo contestado por la empresa Vilmorin; y que con la documentación aportada no se demuestra el uso en los últimos cinco años en Costa Rica.

**CUARTO. SOBRE LA NULIDAD ALEGADA.** Debe este Tribunal iniciar la presente resolución refiriéndose a la nulidad planteada por el apelante, quien se considera en indefensión por no habersele dado audiencia sobre lo contestado por la empresa Vilmorin. De acuerdo al principio de legalidad contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración Registral ha de regir sus procedimientos de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos pertinentes. Para el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez pedida en forma la cancelación por falta de uso, procede conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica que sobre lo solicitado ha de dársele audiencia al titular del registro marcario, pero ni la Ley ni su reglamentación imponen que haya de darse una nueva audiencia al solicitante sobre lo contestado: ya él tuvo su oportunidad de plantear su

posición, la cual se contrapone a lo contestado por el titular del derecho que se pretende cancelar, siendo que con la información obtenida ha de resolverse la controversia planteada, por ende, se han seguido los procedimientos establecidos por Ley y ninguna indefensión se le ha causado al ahora apelante.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA.** Para iniciar el análisis del presente caso, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para el presente caso. 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. (...).”

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando la marca es usada en el comercio.

De los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas se infiere que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación o caducidad de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del cuerpo normativo dicho.

Se establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, 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 este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de



marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca , se comprueba que ésta última ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense.

El los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

“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.

(...)

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. (...)” (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita en fecha nueve de julio de mil siete, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el treinta de enero de dos mil catorce, ya habían transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando, es viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el treinta de enero de dos mil nueve, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al treinta de octubre de dos mil trece, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

Entonces, y de los alegatos y elementos probatorios expuestos por el titular de la marca, se desprende el hecho de que la marca si fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes establecidas. De acuerdo al elenco de hechos tenidos por probados, vemos como, aparte de la existencia del registro marcario vigente, en el comercio nacional se ha puesto a disposición la



venta de semillas identificadas bajo la marca , ya que el señor Eduardo Vivero Agüero, representando a la empresa Biosemillas S.A., ha declarado bajo la fe del juramento que en efecto las vende, lo cual se complementa con una serie de facturas que abroquelan su dicho. Además, la Oficina Nacional de Semillas ha aprobado la comercialización

de semillas en Costa Rica cuyo origen reconocido lo es la empresa Vilmorin. Además, de las facturas vemos como no solamente hubo actividad comercial respecto de la marca que se pide cancelar dentro de las fechas indicadas, sino que ésta fue ejercida de forma constante. Además, geográficamente se puede constatar que el ejercicio comercial ha alcanzado puntos tan distantes del país como lo son Pacayas de Cartago, Tejar del Guarco, San Isidro de Pérez Zeledón, San Vito de Coto Brus, Jiménez de Pococí, Cervantes de Cartago y Cipreses de Curridabat.

Ahora, ¿es dable considerar que el uso demostrado es suficiente para mantenerle el registro a la marca? Para este Tribunal, así lo es. Cuando el artículo 40 de la Ley de Marcas indica que el uso ha de analizarse desde la perspectiva de la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos y sus modalidades de comercialización, estos aspectos no solamente deben verse desde un punto de vista objetivo, atendiendo a la realidad del comercio, sino que también deben de ponderarse desde un punto de vista subjetivo, sea tomando en cuenta al propio titular y sus circunstancias. El Registro resolvió como lo hizo, debido a la existencia de pruebas sobre el uso de la marca, y para este Tribunal es suficiente el uso comprobado en el caso bajo estudio, y el cual permite que la marca continúe con su registro válido.

De acuerdo a lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carrera Rivas en contra de la resolución



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, veintiún segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**