



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0811-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “KORAL MAXX”

BASF, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N. 2003-6286 / 173093)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 337-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BASF, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del doce de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2013, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición señalada, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **“KORAL MAXX (DISEÑO)”** con registro **No. 173093**, perteneciente a la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S. A.**, que protege y distingue *“Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”*, en clase 02 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, treinta segundos, del dos de diciembre de dos mil trece, **previno** a la representación de la solicitante que debía fundamentar y probar conforme a Derecho y mediante documentación idónea, el interés que lo legitima para actuar en estas diligencias.

TERCERO. Mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a dar traslado de dicha solicitud al titular de la marca cuya cancelación por falta de uso se solicita, a efecto de que se apersonara y manifestara al respecto.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del doce de setiembre de dos mil catorce, fue rechazada la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“KORAL MAXX (DISEÑO)”**, interpuesta por la gestionante, **BASF, S. A.**

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final relacionada y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hechos tenidos por demostrados, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra inscrita la marca “**KORAL MAXX (DISEÑO)**”, bajo el **Registro No. No. 173093**, a nombre de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S. A., para proteger y distinguir “*Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores*”, en clase 02 de la Clasificación Internacional (Ver folios 54 a 56).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**KORAL MAXX (DISEÑO)**” inscrita según el Registro No. **No. 173093**, por considerar que la empresa solicitante no demostró tener un interés legítimo en dicha cancelación, sea que no acreditó que con ello pueda obtener un beneficio a su favor, siendo que el interés legítimo debe ser actual, no puede ser pasado ni futuro, y de lo manifestado por el gestionante se desprende solamente una intención futura de obtener la marca, ya que fundamenta su solicitud en que es titular de la marca **SUVINIL** e indica que está en vías de desarrollar otro signo que llevaría también el término **MAXX**. Sin embargo, concluye la Autoridad Registral que es evidente que los signos inscritos son denominaciones totalmente diferentes y por ello el fundamento de la solicitud de cancelación no es válido ni legítimo.

El fundamento para formular un **recurso de apelación**, no sólo deriva del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino también de los **agravios**, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.



En el caso bajo examen, la representación de la empresa solicitante **BASF, S.A.**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Bajo este panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no se cuenta con los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. Sin embargo, en virtud de la condición de contralor de la legalidad de las resoluciones finales que emiten los Registros que conforman el Registro Nacional, este Tribunal procede a conocer el expediente en su totalidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. En los numerales 39 al 42 de la Ley de Marcas se expresa que el titular de una marca **está obligado 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, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sino también jurídico, porque si se produjera una **falta de uso** imputable a su titular se enmarcaría dentro de los supuestos que permiten su **cancelación** o **caducidad** del registro, tal como está previsto en el citado artículo 39.

*“Artículo 39º- **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 [...].*

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. [...]” (el subrayado es nuestro)

De la norma transcrita se advierte que la solicitud de cancelación por falta de uso procede a solicitud de cualquier persona interesada, esto es quien pueda obtener algún provecho o en



sentido contrario, quien sufra una afectación por el registro cuya nulidad se pretende. Además, puede solicitarse con el objeto de defender una solicitud de registro, para oponerse al registro de un signo marcario, ante una solicitud de nulidad o una acción por infracción de signo ya inscrito.

De tal forma, una vez analizado en forma íntegra el expediente sometido a estudio, concluye este Tribunal Registral que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la recurrente BASF, S.A., en virtud de que, ante la prevención que le dirigiera el Registro de la Propiedad Industrial con el objeto de que acreditara su interés en dicha cancelación, éste manifestó que el fundamento de su solicitud está en que es competidor activo del sector comercial al que se destina la marca **“KORAL MAXX (DISEÑO)”**, porque es titular del signo **“SUVINIL”** desde el año 2013, el cual protege *“pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes”* en la clase 02 (ver folio 11). Agregando el gestionante que el vocablo **“MAXX”** no puede ser apropiado en forma exclusiva por un particular, por tratarse de un término de uso común. No obstante, tal como concluyó la Autoridad Registral, no existe similitud alguna entre las marcas **“SUVINIL”** y **“KORAL MAXX (DISEÑO)”** y tampoco demuestra el recurrente tener un derecho marcario que de algún modo pueda verse afectado por el registro cuya cancelación pretende, en razón de lo cual no nos encontramos en los supuestos previstos en el artículo 39 citado.

Por lo expuesto, resulta evidente para este Tribunal que la resolución apelada se encuentra ajustada a Derecho, toda vez que no se dan los presupuestos legales para acceder a lo pretendido por la representación de la empresa BASF, S.A., en razón de que no acreditó tener un interés legítimo, ni que su solicitud se realizó con el objeto de defender otro registro o para oponerse al registro de un signo marcario por parte de un tercero, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos,



quince segundos, del doce de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por **el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos, del doce de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de cancelación por falta de uso del signo **“KORAL MAXX (DISEÑO)”**, inscrito con registro **No. 173093**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca por falta de uso

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91