



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0176-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LAS MARCAS CURAZIN Y



**INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA) S.A.,
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2004-762 Y 2006-6862, 2-156847)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0262-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y dos minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, cédula de identidad 2-0700-0239, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de la empresa **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.**, cédula jurídica 3-101-309963, con domicilio en San José, Escazú, Centro Comercial Plaza Los Anonos, local 3, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:51 horas del 28 de setiembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Luis Esteban Hernández Brenes, vecino de San José, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa **VM Agritech Limited**, domiciliada en 5 Burns Close, Long Crendon, Aylesbury Buckinghamshire HP18 9BX, Reino Unido, solicitó la cancelación por falta de uso de las marcas **CURAZIN** y



Habiendo sido trasladada la solicitud a la empresa titular, **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.**, y teniendo en cuenta sus alegatos y probanzas, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 10:56:51 del 28 de setiembre de 2023, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.** interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1- Como se nota de las pruebas, la renovación ante el Servicio Fitosanitario del Estado tomó cuatro años y no cuatro meses como indica el registrador, esa es una justificante legal para el no uso de la marca en Costa Rica, y simplemente se está a la espera de la resolución que permita su comercialización en el país.



2- No se analizaron los certificados de exportación, los cuales comprueban el uso de acuerdo con la Ley de marcas y otros signos distintivos.

3- Las marcas han sido difundidas internacionalmente, y sus etiquetas se debieron actualizar ya que se cerró la fábrica en Venezuela y se trasladó a Colombia.

4- Posteriormente, se tuvieron que volver a renovar las etiquetas por cambios en la normativa nacional.

5- El producto se comercializa en República Dominicana, a donde se exporta desde Costa Rica.

6- Por tener las marcas más de diez años de haber sido inscritas, y haberse utilizado en territorio nacional, no es de aplicación el período de cinco años que señala el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.** las marcas:

1- De comercio **CURAZIN**, registro 148351, que distingue en clase 5 todo tipo de plaguicidas, inscrita desde el 06 de julio de 2004, vigente hasta el 6 de julio de 2024 (folios 9 y 10 expediente principal).



2-De fábrica , registro 171403, que distingue en clase 5 productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, inscrita desde el 16 de noviembre de 2007, vigente hasta el 16 de noviembre de 2027 (folios 11 y 12 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demuestra por parte de Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A. el uso real y



efectivo de las marcas **CURAZIN** y  para la comercialización de los productos de la clase 5 para los que les fue otorgado el registro marcario, ni se acreditó que le aplicara alguno de los supuestos contemplados en el artículo 41 de la Ley de marcas.

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. Un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo.

Según numerales del 39 al 41 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante 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 que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo.

La empresa titular de las marcas inscritas y ahora apelante indica, contradictoriamente, que la marca sí está en uso, pero también alega que no está en uso por justificantes legales debido a atraso en trámites administrativos referidos a la obtención de permisos de comercialización.

El Registro de la Propiedad Intelectual analizó formalmente la documentación presentada como prueba de uso, y admitió solamente la que cumple con los postulados del artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, y es la que consta de folios 93 a 116 del expediente principal, referida a:

- 1- Renovación de la marca CURAZIN registro 171403 (folios 93-94).
- 2- Registro comercial del producto en Panamá para CURAZIN 72 WP (folios 95-96).
- 3- Certificado de libre venta en El Salvador para CURAZIN 72 WP (folios 97-103).
- 4- Autorización de etiquetas en Costa Rica para CURAZIN 72 WP (folios 104-105).



5- Registro de plaguicida CURAZIN 72 WP en Costa Rica ante el Servicio Fitosanitario del Estado desde 2009 (folios 106-108).

6- Registro de renovación de plaguicida CURAZIN 72 WP en Costa Rica ante el Servicio Fitosanitario del Estado hasta 2033 (folios 109-111).

7- Certificado de registro en Honduras de CURAZIM 72 WP (folios 114-116).

La documentación aportada y válida para ser tomada en cuenta tan solo demuestra la ejecución de los conocidos como “actos preparatorios”, sea la consecución de todos los permisos necesarios para que un producto pueda ser comercializados según su naturaleza. Precisamente es por ello por lo que la Ley de Marcas da un lapso de cinco años para conseguirlos una vez registrada la marca, y, al mismo tiempo, se considera que, si una marca no ha sido usada durante cinco años, independientemente de su fecha de registro, no está cumpliendo con su función en el mercado y no debe tener el derecho de exclusiva que brinda su registro.

Ahora bien, la apelante también alegó que la tardanza en trámites administrativos ha impedido la comercialización. Al respecto, se indica que, amén de contradecirse con el resto de sus alegatos, encaminados a demostrar que la marca sí está en uso, el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Marcas indica:

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad



del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

De los documentos visibles a folios del 104 al 111 del expediente principal, no se puede derivar que los trámites hayan sufrido atrasos que sean producto de la actuación de la Administración, además, es de considerar que la inscripción de ambos signos distintivos data para



Curazin registro 148351 del 6 de julio del 2004 y para registro 171403 del 16 de noviembre de 2007. Asimismo, no se comprueba un nexo causal específico.

Por lo anterior, no puede este Tribunal acoger como justificación válida afirmaciones sobre dificultades en la obtención de autorizaciones, si estas no están fundadas en pruebas concretas.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Ana Laura Cubero Rodríguez representando a **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:51 horas del 28 de setiembre de 2023, la cual **se confirma** para que sean canceladas por falta de



uso las marcas CURAZIN y , clase 5, registros 148351 y



171403. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49