
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NO. 2021-0023-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO MARCA: BUSAN

BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN NO.
135834)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0133-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad número 1-0392-0470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, sociedad constituida conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1256 N. McLean Blvd., Memphis, Tennessee 38108, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:26 horas del 13 de octubre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 27 de mayo de 2020, la licenciada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad número 1-1359-0010, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, una sociedad constituida y existente conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Alemania, solicita la cancelación por falta de uso de la marca **BUSAN**, registro número 226288, a nombre de: **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, inscrita en clase 01 para proteger: “productos usados en la industria” y en clase 05 “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas”.

Por medio de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:57 horas del 24 de junio de 2020, se procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. En escrito presentado el 03 de agosto de 2020 la apoderada especial de la compañía **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.** se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 13:47:26 del 13 de octubre de 2020., acoge la cancelación de la marca por falta de uso, en los siguientes términos: “(...) I) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Anel Aguilar, en su

condición de Apoderada de Bayer Aktiengesellschaft, contra el registro de la marca BUSAN, Registro No.226288 (...)"

Inconforme con la decisión, el apoderado de **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.** presentó recurso de apelación y expresó como agravios, lo siguiente:

1.- Manifiesta que su representada ha realizado un uso constante de la marca BUSAN por varios años para proteger productos en la industria y fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas, específicamente comercializa los siguientes productos:

- Busan 1021: ditiocarbamato, especial para control de lamas en sistema de enfriamiento.
- Busan 6013: dimetilditiocarbamato de potasio, usado como microbicida para control de algas y sulfato reductoras.
- Busan 1078: Microbicida base isotiazolinonas, usado para el control de bacterias en sistemas de enfriamiento.
- Busan 77: Policuaternatio de amonio, excelente para control de algas y bacterias en sistemas de enfriamiento.
- Busan 30 L: Fungicida especial para control de hongos en curtido y recurtido, especial para periodos un poco más largos de preservación.
- Busan 116: Fungicida especial para control de hongos en curtido y recurtido, cuando se requieren períodos cortos de hasta 1 o 2 meses de preservación.
- Busan 10009: Combinación de fungicida más biocida para control tanto fungal como microbiano en proceso de curtido y recurtido.
- Busan 1009: Biocida - fungicida de alto desempeño.

2.- Adjunta copias certificadas de varias facturas de la filial mexicana Buckman Laboratories S.A. de C.V. quién es la encargada de vender los productos en Latinoamérica. Manifiesta que en las facturas se puede observar que el principal socio comercial de Buckman Laboratories en Costa Rica es Sur Química S.A. Las facturas son las siguientes:

- N°211175 de Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 06 de marzo de 2019. 20.000.00 kilos de Busan.
- N°212672 de Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 20 de diciembre de 2019. 18.000.00 kilos de Busan.
- N°213280 de Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 11 de junio de 2020. 20.000.00 kilos de Busan. Adjuntan carta de importación asociada a esta factura y la orden de compra emitida por Pinturas Sur.

3.- Señala que los pedidos se giran semestralmente ya que se trata de grandes cantidades las que se transportan simultáneamente. No existen compras mensuales de productos BUSAN, SUR QUÍMICA S.A. se organiza en dos fechas del año.

4.- Manifiesta que su representada es una empresa global las marcas están registradas a favor de casa matriz quien cuenta con varias filiales a nivel regional, en este caso la venta de los productos BUSAN la realiza la filial mexicana BUCKMAN Laboratories S.A. de C.V.

5.- Aportan copia certificada de correos de los distribuidores locales con Buckman.

6.- Señala que su representada cuenta con registros sanitarios vigentes para comercializar en Costa Rica, a saber, N°Q-18-00216 BUSAN 1058 como químico a nombre de Servicios Técnicos S.A. que es uno de los distribuidores de BUSAN en Costa Rica. Asimismo, adjuntan copia certificada del contrato de distribución

suscrito entre Buckman Laboratories S.A. de C.V. y Servicios Técnicos S.A., SETEC Costa Rica con fecha del 14 de setiembre de 2018, manifiesta que en el contrato como anexo A podrán encontrar el listado de productos que se distribuyen en Costa Rica, en donde se incluye la marca BUSAN.

7.- Considera que, en vista del giro comercial de los productos de su representada, el consumidor meta es un consumidor muy especializado, es decir los productos que ofrece están dirigidos únicamente a consumidores agrícolas que buscan un fungicida, herbicida, bactericida, microbicida. No son productos de consumo general, ni mucho menos de productos que se van a comercializar en cualquier parte.

SEGUNDO. 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 Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca **BUSAN**, registro No.226288, inscrita el 25 de abril de 2013, para proteger y distinguir en clase 1: “productos usados para la industria” y en clase 5: “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas. Titular: **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.** (Ver folio 8 del legajo digital de apelación).

2.- El uso anterior real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca **BUSAN**, registro número 226288, a nombre de: **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, inscrita en clase 01 para proteger: “productos usados en la industria” y en clase 05 “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas”. (Ver prueba que consta a folios 54 y siguientes del expediente administrativo).

3. Que la empresa **BUCKMAN LABORATORIES S.A. DE C.V.** es la filial mexicana de **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.** esta última titular de la marca de **BUSAN**, registro número 226288. (Ver escrito de contestación de audiencia sobre traslado de la gestión de cancelación por falta de uso, escrito de interposición del recurso de apelación y escrito de contestación de audiencia ante este Tribunal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal la siguiente prueba:

1.- Factura N°211175, fecha 6 de marzo de 2019, emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A., descripción: 20.000.00 kilos de Busan, monto total \$84.295, (ver folio 54 del expediente administrativo).

2.- Factura N°212672 emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 20 de diciembre de 2019, descripción: 18.000.00 kilos de Busan, monto total \$76.295.00 (ver folio 56 del expediente administrativo).

3.- Factura N°213280 emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 11 de junio de 2020, descripción: 20.000.00 kilos de Busan. Adjuntan carta de importación asociada a esta factura y la orden de

compra emitida por Pinturas Sur, monto total \$90.696.00 (ver folio 58 del expediente administrativo).

4.- Registro sanitario N°Q-18-00216 BUSAN 1058 como químico a nombre de Servicios Técnicos (ver folio 38 del expediente administrativo).

5. Contrato de transporte de distribución suscrito entre Buckman Laboratories S.A. de C.V. y Servicios Técnicos S.A. SETEC, de fecha 14 de setiembre de 2018 (ver folio 61 al 80 del expediente administrativo).

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos primeramente en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y 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. (...) 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”

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 servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, 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 al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de 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 cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

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 cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra, a través del Voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario, y para tal efecto constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, el 27 de mayo de 2020, por lo que la prueba aportada por la sociedad **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: **BUSAN**, que protege en clase 01: “productos usados en la industria” y en clase 05 “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas”, deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento, y de acuerdo con la prueba constante en autos remitida a este Tribunal por parte del titular marcarío, consta la siguiente:

- 1.- Factura N°211175, fecha 6 de marzo de 2019, emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A., descripción: 20.000.00 kilos de Busan, monto total \$84.295, (ver folio 54 del expediente administrativo).
- 2.- Factura N°212672 emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 20 de diciembre de 2019, descripción: 18.000.00 kilos de Busan, monto total \$76.295.00 (ver folio 56 del expediente administrativo).
- 3.- Factura N°213280 emitida por Buckman Laboratories S.A. de C.V. a Sur Química S.A. de fecha 11 de junio de 2020, con orden de pedido de fecha 25 de marzo de 2020, descripción: 20.000.00 kilos de Busan. Adjuntan carta de importación asociada a esta factura y la orden de compra emitida por Pinturas Sur, monto total \$90.696.00 (ver folio 58 del expediente administrativo).
- 4.- Registro sanitario N°Q-18-00216 BUSAN 1058 como químico a nombre de Servicios Técnicos, con fecha de emisión del 10 de enero del 2018 (ver folio 38 del expediente administrativo).
5. Contrato de transporte de distribución suscrito entre Buckman Laboratories S.A. de C.V. y Servicios Técnicos S.A. SETEC, de fecha 14 de setiembre de 2018 (ver folio 61 al 80 del expediente administrativo).

De acuerdo al cuadro legal expuesto, procede ahora la valoración de las pruebas presentadas por **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, las que deberán ser analizadas atendiendo a la integralidad de estas y a los principios de

racionalidad, proporcionalidad y la sana crítica, para demostrar el uso anterior del signo en este caso por parte de un licenciatario o persona autorizada, según lo indica el párrafo final del artículo 40 de la ley de marcas que establece que “...*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...*” (lo destacado es nuestro).

Sobre este punto, este Tribunal mediante Voto 826-2020 de las 11:59 del 18 de diciembre de 2020, indicó:

“...conforme se indica en el citado artículo 40, ese uso lo puede realizar un distribuidor, intermediario u otra empresas con relaciones jurídicas directas o indirectas y no necesariamente el titular de la marca inscrita o pretendida como el caso que nos ocupa.”

Al respecto se demostró que la empresa **BUCKMAN LABORATORIES S.A. DE C.V.** es la filial mexicana de **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.** y que, las facturas emitidas por esa filial son totalmente válidas, en el tanto que esta última como titular marcaría, manifiesta su debido consentimiento y autorización para que esa filial se encargue de vender los productos en Latinoamérica tal y como quedó demostrado en los escritos presentados por la titular marcaría en el presente expediente. Aclarado este punto y continuando con el análisis de la prueba, se cuenta con 3 facturas emitidas por **BUCKMAN LABORATORIES S.A. DE C.V.**, corresponden a la venta de productos de la marca **BUSAN** a la empresa SUR QUÍMICA S.A., por montos que ascienden a \$90.696.00, \$84.295.00 y \$76.295.00 cada una, montos significativos y determinantes para comprobar el uso de los productos en el país y que corresponde a grandes cantidades de productos, es claro

para este Tribunal que al ser productos especializados, no son de consumo masivo y no están dirigidos al público en general, sino a especialistas en la materia que conocen a fondo los productos que protege la marca **BUSAN**. Además y para darle más fortaleza a lo indicado, consta el Registro sanitario N°Q-18-00216 a nombre del producto BUSAN 1058 como químico a nombre de Servicios Técnicos (ver folio 38 del expediente administrativo) y contrato de transporte de distribución suscrito entre Buckman Laboratories S.A. de C.V. y Servicios Técnicos S.A. SETEC, de fecha 14 de setiembre de 2018 (ver folio 61 al 80 del expediente administrativo) contrato igualmente determinante para determinar el ingreso de productos con la marca **BUSAN** al país.

Con esta prueba se logra demostrar el uso de la marca “**BUSAN**” por parte de la empresa **BUCKMAN LABORATORIES S.A. DE C.V.**, ya que, conforme se indica en el citado artículo 40, ese uso lo puede realizar un distribuidor, intermediario, autorizado u otra empresa con relaciones jurídicas directas o indirectas y no necesariamente el titular de la marca inscrita o pretendida como el caso que nos ocupa. Se demuestra, asimismo, que ese uso deviene desde el año 2018 (fecha de emisión del registro sanitario), en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos a distinguir en la clase 01 y 05. Con ello, se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y material que exige la figura del uso anterior, lo que es contrario a lo que indicó en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Intelectual.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado prestaciones de servicios durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las pruebas antes analizadas.

Bajo ese esquema, considera el Tribunal, que el aquí impugnante demuestra el uso *real y efectivo* de su marca en el territorio nacional, y se evidencian actos de venta de los productos que protege la marca “**BUSAN**”, en el lapso que va desde el año 2018 hasta el año 2019, lo que le asiste al apelante el derecho de mantener el registro de su signo.

Así las cosas, considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del signo marcario **BUSAN**, registro número 226288, inscrita en clase 01 para proteger: “productos usados en la industria” y en clase 05 “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas”, por lo que se acogen los agravios del apelante al tener este Tribunal por acreditado el uso de ese signo, conforme lo estipula la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:26 horas del 13 de octubre de 2020, la cual se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por Jorge Tristán Trelles, en su condición de

apoderado especial de la empresa **BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:26 horas del 13 de octubre de 2020, la que en este acto se revoca para que se mantenga el registro de la marca **BUSAN**, registro número 226288, inscrita en clase 01 para proteger: “productos usados en la industria” y en clase 05 “fungicidas, herbicidas, bactericidas, microbicidas”. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49