



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2006-0359-TRA-PI-766-09

Solicitud de Nulidad de la marca de fábrica “SEMEATO”

SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 7112-1999)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1470-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Erika Hernández Sandoval**, mayor, casada, Abogada y Notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0789-0031, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Camilo Robeiro, 190, Passo Fundo - RS, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de setiembre de dos mil uno, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayo, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad de la marca de fábrica “**SEMEATO**”, presentada el 1º de setiembre de 1999 e inscrita bajo el registro número 119802, el día 4 de mayo del año 2000, para proteger y distinguir “*máquinas y máquinas*”



herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres); embragues y correas de transmisión motores (excepto para vehículos terrestres); instrumentos grandes para la agricultura; incubadoras”, en clase 07 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, declaró con lugar la solicitud de nulidad de registro interpuesta por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, en contra de la marca de fábrica “**SEMEATO**”, registro No. 119802, clase 07, propiedad de **ALMACÉN AGROVET S.A.**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Ronny García González, en su condición de Apoderado de la empresa **ALMACÉN AGROVET S.A.**, en fecha veintiséis de mayo de dos mil cuatro, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio ante este Tribunal, oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. Que este Tribunal mediante el Voto No. 154-2007, de las trece horas con treinta minutos del 26 de abril de 2007, al detectar una situación que va contra el ordenamiento jurídico, norte de toda la actuación de la administración pública, procedió a declarar la nulidad de todo lo resuelto por el Registro a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, procediendo a devolver el expediente a la oficina de origen, para que procediera a orientar el curso de los procedimientos, tal y como lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil.

QUINTO. Que en resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, en



cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal mediante el voto No. 154-2007, referido en el resultando supra, dispuso: “(*...*). **II)** *Rechazar el incidente de nulidad y las excepciones interpuestas por infundadas e improcedentes. III)* *Declarar sin lugar la solicitud de nulidad en contra de la marca **SEMEATO**, Registro Número **119802**, inscrita el **4 de mayo de 2000**, la cual protege y distingue: “Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres); embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos grandes para la agricultura; incubadoras”; en clase siete internacional, propiedad de **ALMACEN AGROVET S.A.**, por cuanto no contravienen lo dispuesto por el **artículo 8 inciso e)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y confirmar la inscripción de dicho signo distintivo. (*...*)”*

SEXTO. Que inconforme con dicha resolución, la Licenciada **Erika Hernández Sandoval**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de mayo de dos mil nueve, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, no expresó agravios.

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 22 de octubre de 2009, el Licenciado **Ronny García González**, en representación de la empresa **ALMACEN AGROVET S.A.**, se adhirió a dicho recurso en lo que fue desfavorable la resolución para su representada.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 4 de mayo de 2000 y vigente hasta el 4 de mayo de 2010, la marca de fábrica “**SEMEATO**”, bajo el registro número **119802**, en **clase 07** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres); embragues y correas de transmisión motores (excepto para vehículos terrestres); instrumentos grandes para la agricultura; incubadoras”*, perteneciente a la empresa **ALMACÉN AGROVET S.A.** (Ver folios 431 y 432)

2.- Se tiene por acreditada la legitimación de la Licenciada **Denise Garnier Acuña** para haber presentado la solicitud de cancelación que nos ocupa, en representación de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, de conformidad con lo establecido por el artículo 82bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo que entró en vigencia con efectos retroactivos, el día 25 de abril del 2008, mediante la Ley No. 8632, que fue publicada en La Gaceta No. 80 del 25 de abril del 2008, de conformidad con lo establecido en Transitorio Tercero de dicha Ley.

3.- Que la empresa recurrente no certificó, no legalizó, ni tradujo la totalidad de la prueba prevenida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con diez minutos del trece de julio de dos mil siete. (Ver folios 306 al 308). No consta en el expediente prueba que así lo demuestre.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca “**SEMEATO**”.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada a los autos por la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al respecto señaló que de la prueba aportada por la empresa promovente, no se tiene por demostrado que efectivamente la marca brasileña **SEMEATO** goce de cierto grado de notoriedad, sólo por el hecho de que la marca se encuentre inscrita en Brasil desde el año 1976, además de otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay, consideró el órgano a quo que esto no constituye prueba de notoriedad, ya que no se tiene por acreditado los criterios dispuestos en el artículo 45 de nuestra Ley marcaria y los instrumentos internacionales de protección de la propiedad intelectual. Aunado a lo anterior, el hecho de haber aportado panfletos, afiches y publicidad sobre la marca no demuestra el conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto del mismo, así como de su difusión ya que no se puede probar la magnitud e impacto que este esfuerzo haya tenido. Recalca además el Registro que muchos de estos documentos se presentaron en su idioma original sin la debida traducción al idioma español, y que la totalidad de la prueba carece de la debida legalización, por lo que carece de validez. (Pruebas que constan de folios 28 al 104) y que al no poder demostrarse esa notoriedad, esta Instancia no puede reconocer lo alegado por la solicitante de las presentes diligencias al manifestar que la empresa **ALMACEN AGROVET S.A.**, está incurriendo en una práctica de competencia desleal lo que le está ocasionando un



grave perjuicio, por lo que debe de entenderse que la empresa **AGROVET S.A.**, actuó de buena fe al inscribir la marca **SEMEATO** en nuestro Registro de Marcas en el año 2000.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en el escrito de apelación, que mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del 31 de marzo de 2004, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de nulidad en contra de la marca “SEMEATO”, registro N° 119802, siendo la misma anulada por el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto No 154-2007 de las trece horas con treinta minutos 26 de abril de 2007; y que pasados casi dos años desde la resolución del Tribunal Registral Administrativo, por resolución de las trece horas y treinta y un minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se rechaza la solicitud de nulidad en contra de la marca SEMEATO por no haber notoriedad de la misma; asimismo que el Registro tiene como hechos no probados, ahora, ya que antes en las anteriores resoluciones indicadas del Registro de la Propiedad Industrial, si lo tenían como probado que Semeato S.A. Industria e Comercio si es el titular NOTORIO de la marca distintiva SEMEATO y que así consta en el expediente, razones por las cuales considera que el Registro se contradice. Finalmente alega que la marca SEMEATO es utilizada por su representada Semeato S.A. Industria e Comercio, existiendo desde el año 1976, y de no hacerse valer todo lo que consta en autos hay una violación al Convenio de París del cual Costa Rica es parte y al artículo 45 de la Ley de Marcas, ya que la marca SEMEATO desde los años setentas es usada por la empresa Semeato S.A. Industria e Comercio, quedando comprobado la notoriedad de las misma con la prueba aportada a los autos sea su antigüedad desde 1976, su empleo extendido y su uso en otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay así como el esfuerzo publicitario realizado por medio de panfletos y afiches; y que incluso al ingresar a cualquier buscador de Internet y poner la palabra SEMEATO aparece la misma, teniendo como país de origen a Brasil, <http://www.semeato.com.br>, y que además aparecen varios links que permiten llegar a la marca brasileña, página traducida a varios idiomas, entre ellos español y que la misma marca de Costa Rica ni aparece ni se publicita, pero si se aprovechan del nombre para vender el mismo producto



de la marca reconocida a nivel internacional, marca que es conocida por cualquier persona que esté en el sector de lo que ellos fabrican ya que es agrícola, causando confusión y engaño al público consumidor.

CUARTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, establece dos tipos de procedimiento, mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley; y por otra los artículos 38 y 39, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca, o bien, por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978**; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una **marca notoria**, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, **CINCO AÑOS**, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:



"(...) al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible." (Dictamen N° C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

En el presente asunto y en razón de lo anteriormente dicho, bien lo señala el Órgano a quo, al establecer que:

*"(...) tenemos que el registro que se pretende anular de la marca **SEMEATO** data de fecha **4 de mayo de 2000**, inscrito bajo el **Registro N° 119802** y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el **3 de septiembre de 2001**, se tienen por presentadas en tiempo y forma, de conformidad con el numeral 37 de la citada ley. Se le hace la aclaración al representante de la empresa **ALMACEN AGROVET S.A.**, que el escrito presentado por la parte promovente al **once de enero de dos mil ocho** (Folio 320 al 334), no es una nueva solicitud de nulidad, por cuanto de conformidad con la resolución de las **nueve horas con diez minutos del trece de julio de dos mil siete**, se resolvió declarar de oficio la nulidad absoluta de la resolución de las **diez horas treinta y seis minutos del veinte de noviembre de dos mil uno**, con el fin de enderezar el procedimiento. En razón de lo anterior la presente solicitud se ha presentado dentro del plazo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que la misma no se encuentra prescrita."*

En cuanto a lo que refiere al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad; lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita; para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes, el Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para su evacuación; para finalmente y una vez vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada en forma razonada y valorando las pruebas ofrecidas, procediendo en caso de que la solicitud resulte favorable a hacer las anotaciones correspondientes en la base de datos y efectuando de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, la publicación de la resolución de mérito. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta con el simple dicho del registro del signo y los certificados de registro del signo y su uso en países como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay, alegando además la antigüedad de la marca, aduciendo que quedó debidamente demostrada en el expediente desde el año 1976, además del esfuerzo publicitario, para lo cual aportó panfletos y afiches en relación con el signo. Asimismo menciona su sitio web <http://www.semeato.com.br> (folio 384), así como varios links que conducen a la marca “SEMEATO”. Sobre el particular este Tribunal señala que a folios 306, 307 y 308 del expediente mediante resolución de las nueve horas con diez minutos del trece de julio de dos mil siete el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a prevenir al gestionante aportar copias debidamente certificadas notarialmente de las que corresponda; y de las referentes a documentos emitidos en el extranjero que aportara la respectiva legalización de éstos y asimismo su traducción al idioma español de los documentos presentados en un idioma distinto, ya que tal y como se observa la prueba referida y presentada con su escrito inicial, parte



de los documentos no se encuentran certificados notarialmente y/o bien, según sea el caso no se encuentran debidamente legalizados, pese a ser documentos emitidos en el extranjero, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 293, 294 inciso a) y 295 de la Ley General de Administración Pública y por lo dispuesto en los artículos 66 al 74 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial”, de la Dirección Nacional de Notariado, prevención que no fue cumplida a cabalidad por la parte gestionante, con la cual hay que hacer hincapié que alguna no se encuentra debidamente certificada tal y como lo exige nuestra legislación, son copias simples muchas de ellas, no fue traducida en su totalidad y además no se indicó la procedencia de la misma en algunos casos concretos, tal y como se le previno a la empresa recurrente mediante la resolución antes mencionada, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, lo cual demuestra a su vez un desinterés en el presente asunto, agregando además que una vez conferida la audiencia de ley esta no expresó agravios, todas ellas razones por las cuales considera esta Instancia que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes ni válidas para demostrar o considerar la notoriedad de la marca opositora.

Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que *“para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”*. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la*



marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: /“4. *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.*”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

“...a) *Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

b) *Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en revistas, panfletos y afiches o en un sitio en la Internet como se hace ver en los anexos de prueba y en sus alegatos, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.



Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, a pesar como se dijo supra que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con diez minutos del trece de julio del dos mil siete le previno a la empresa recurrente, certificar, legalizar y traducir los documentos agregados como prueba al expediente con el fin demostrar la notoriedad alegada de conformidad con los requisitos legales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Debe señalarse que los documentos aportados como prueba requieren de esas formalidades para demostrar esa característica de notoriedad.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de apelación, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

En lo que respecta a la apelación adhesiva presentada por el Licenciado Ronny García González en representación de la empresa **ALMACÉN AGROVET S.A.**, debe declararse sin lugar, por no existir extremos en la resolución apelada que sean desfavorables al apelante por adhesión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Erika Hernández Sandoval**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma; y asimismo se declara sin lugar el recurso de apelación por adhesión interpuesto por el Licenciado **Ronny García González** en representación de la empresa **ALMACÉN AGROVET S.A.**



SÉTIMO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Erika Hernández Sandoval**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SEMEATO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma; y asimismo se declara sin lugar el recurso de apelación por adhesión interpuesto por el Licenciado **Ronny García González** en representación de la empresa **ALMACÉN AGROVET S.A.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**

TNR: OO.42.90