



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0042-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca FERTIPLUS FUNGI®, FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®**

**Franklin Benambur Brenes, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2-84702)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 574-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Franklin Benambur Brenes, no indicando sus demás calidades, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del cinco de noviembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintinueve de mayo de dos mil trece, el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en su calidad de apoderado especial de la empresa Insumos Disagro para la Industria S.A., organizada y existente según las leyes de la República de Guatemala, solicita cancelación por falta de uso de las marcas **FERTIPLUS FUNGI®, FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®**.

**SEGUNDO.** Que habiendo sido trasladada la solicitud de cancelación al titular de las marcas, Franklin Benambur Brenes, mediante escrito presentado ante el Registro de la

Propiedad Industrial el dieciséis de agosto de dos mil trece, se opuso a lo solicitado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del cinco de noviembre de dos mil trece, resolvió cancelar las marcas FERTIPLUS FUNGI®, FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre de dos mil trece, el señor Benambur Brenes planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cincuenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintidós de noviembre de dos mil trece.

**QUINTO.** 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho probado el registro de las siguientes marcas, a nombre de Franklin Benambur Brenes, todas en clase 1 y vigentes hasta el dieciocho de agosto de dos mil catorce:



1. De comercio FERTIPLUS FUNGI®, registro N° 149185, para distinguir cepas de hongos para el control biológico de nematodos y plagas que afecten a las tierras (folio 31).
2. De comercio FERTIPLUS HUMUS®, registro N° 149184, para distinguir abono orgánico sólido elaborado a partir de la digestión metabólica de la broza del café por parte de lombrices rojas californianas y africanas (folio 32).
3. De fábrica FERTIPLUS LIQUID®, registro N° 149186, para distinguir abono orgánico líquido elaborado mediante dilución del humus producido mediante el metabolismo de la lombriz roja californiana durante la digestión de la broza del café (folio 33).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado el que el titular de las marcas que se pide cancelar las haya usado en el comercio.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no se comprobó el uso de las marcas FERTIPLUS FUNGI®, FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®, canceló su registro. Por su parte el apelante alega que la prueba no fue correctamente analizada, que los productos no se comercializan en lugares públicos sino directamente con empresas especializadas, y que tiene un alto volumen de ventas en dicho sector.

**CUARTO. EN CUANTO A LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.** En el presente caso el Licenciado van der Putten Reyes, apoderado especial de la empresa Insumos Disagro para la Industria S.A., solicita la cancelación por falta de uso de las marcas FERTIPLUS FUNGI®, FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®, argumentando que no se encuentran dichos productos en el comercio. Se hace necesario en el caso bajo estudio citar el

Voto N° 0333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:

*“(...) Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo están incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular (...) Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿Cómo se puede comprobar 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 ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”*

Analizadas las pruebas aportadas por el señor Benambur Brenes éste Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando acoge la solicitud de cancelación por falta de uso, toda vez que el titular de las marcas no aporta prueba para acreditar el uso real y efectivo en el mercado costarricense de ellas, incumplándose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas.

Nótese que la prueba aportada y que consta en el expediente administrativo es la siguiente: dos cartas con firma sin autenticar de la empresa Ambientes Ecológicos S.A., fechadas

veintiséis de diciembre de dos mil once y siete de enero de dos mil trece, siendo que en la primera se menciona a la marca FERTIPLUS HUMUS y en la segunda tan solo se indica FERTIPLUS; y una carta de la empresa Mas Abono S.A. fechada diecisiete de julio de dos mil trece. De acuerdo a lo establecido por el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas, y siendo que la solicitud de cancelación fue planteada en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, solo se analizarán las pruebas que sean anteriores al día veintiocho de febrero de dos mil trece, por lo tanto la carta de la empresa Mas Abono S.A. queda fuera de la consideración. Entonces, quedan como elementos probatorios solamente dos cartas, emitidas por una única empresa, que hablan de las bondades de los productos, sin embargo, considera este Tribunal que con dichas pruebas no se entiende que los productos que distinguen las marcas hayan sido puestos en el comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado costarricense, artículo 40 de la Ley de Marcas.

Téngase presente que la carga de la prueba del uso real y efectivo corresponde al titular marcario, uso que debe amoldarse a lo establecido por el artículo 40 párrafo primero de la Ley de Marcas que establece claramente como debe ser valorado el uso de una marca:

*“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. (...)”*

En el presente caso como ya se mencionó, conforme la normativa transcrita y reiterada jurisprudencia de este Tribunal, no se acreditó por parte del señor Benambur Brenes el uso de las marcas, razón por la cual debe confirmarse por parte de este Tribunal la resolución venida

en alzada y declarar sin lugar el recurso planteado.

**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, 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 presentado por el señor Franklin Benambur Brenes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Roberto Arguedas Pérez**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**

## **RESOLUCION DE CORRECCIÓN**

**Expediente N° 2014-0042-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca FERTIPLUS FUNGI®,  
FERTIPLUS HUMUS® y FERTIPLUS LIQUID®**

**Franklin Benambur Brenes, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2-84702)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0107-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas del veintisiete de enero de dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0574-2014 dictado dentro del presente expediente.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y**

#### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el Por Tanto del Voto N° 0574-2014 dictado por este Tribunal a las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce, se denota que éste contiene un error material en cuanto a la hora y fecha de la resolución que fue apelada. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de transcribir dicho Por Tanto de forma correcta.



## **POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Por Tanto del Voto N° 0574-2014 dictado por este Tribunal a las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce, para que se lea correctamente como sigue: “*Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Franklin Benambur Brenes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del cinco de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. 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. NOTIFIQUESE.*”

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**