
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0161-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

"SILVER (PLATA)"

AGROCOSTA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2003-4328)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0317-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diecinueve minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Didier Marcelo Rodríguez González, portador de la cédula de identidad número: 5-0147-0845, empresario, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AGROCOSTA S.A.**, cédula jurídica número 3-101-058114, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, del cruce de Taras en la Lima de Cartago, 100 metros sur y 75 oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:06 del 21 de febrero de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 31 de agosto de 2022, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, apoderada especial de **AMVAC DE COSTA RICA SRL.**, cédula jurídica 3-102-518157, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, San Carlos muelle, 800 metros al norte de la estación de servicio Muelle, solicitó la cancelación de la marca **SILVER (PLATA)**, inscrita el 23 de marzo de 2004, con fecha de vencimiento 23 de marzo 2024, a nombre de la empresa **AGROCOSTA S.A.**, registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas y que no se está usando. Su representada presentó la solicitud **SILVER**, en clase 05, expediente 2022-6446, presentada el 26 de julio del 2022, para proteger: preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas, pesticidas y fue denegada por la existencia de la marca inscrita.

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:36:06 del 8 de setiembre de 2022, 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 al respecto. En escrito presentado el 23 de setiembre de 2022, el apoderado especial de la compañía **AGROCOSTA S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:33:06 del 21 de febrero de 2023, resolvió declarar con lugar, la solicitud de cancelación del registro 146141, de la marca **SILVER (PLATA)**, al tener como no acreditado el uso real y efectivo de la marca en clase 5: insecticidas, fungicidas y herbicidas, propiedad de **AGROCOSTA S.A.**

Inconforme con la decisión, el apoderado de la empresa **AGROCOSTA S.A.** presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada es una empresa costarricense con 47 años de existencia, dedicada a la producción de productos e insumos naturales e innovadores para el sector agropecuario, que ofrece servicios mediante venta directa al público en comercios especializados enfocados en el giro comercial de los productos que comercializa por medio de la marca SILVER (PLATA), registro 146141, marca que es uno de los principales activos de la empresa, por medio de la que se venden productos a nivel nacional en los diferentes comercios del sector agrícola.
2. Los productos se comercializan en los diferentes comercios como: Centro Agrícola El Guarco, COOPEDOTA; Maxitec Agropecuario; Agropacific; Agroservicios Cafeteros de Occidente; Q Y M Granero Santiagueño S.A., Insumos Agropecuarios San José de Trojas; Coopevictoria R.L. Coopasae R.L.; C.A.C. Santa Bárbara de Heredia; Cámara de productores de Caña del Pacífico, Corporación Hermanos Robert S.A., entre otros. Lo que se evidenció por medio de fotografías tomadas en los comercios y aportadas en el escrito de apelación.
3. La marca es un signo de arraigo es decir la marca principal por medio de la cual su representada busca generar attachment en el consumidor, colocándola en todos los productos comercializados por esta, el uso ha sido constante y continuo durante los últimos años, lo cual se evidenció por medio de las facturas de compra y venta, debidamente certificadas por contador y notario público, las cuales acreditan las ventas en los diferentes comercios en los que se comercializan los productos.
4. Presenta como prueba de uso la siguiente:
 - 4.1 Videos en formatos mp4 mediante los cuales se evidencian los productos comercializados por medio de la marca SILVER en el sector agrícola. Los videos representan promoción y publicidad.

4.2 Registro de agroquímicos emitido por el Servicio Fitosanitario del Estado-MAG, en el cual se evidencia que su representada cuenta con un permiso sanitario para el producto SILVER, bajo el número de registro 2323.

4.3 Material promocional para comercios, redes sociales y distribuidores sobre el uso y beneficios de los productos comercializados por medio de la marca SILVER (PLATA).

4.4 Fotografías de productos comercializados bajo la marca SILVER (PLATA en comercios.

4.5. Copia certificada de las páginas de Facebook de la empresa AGROCOSTA mediante las cuales se demuestra el uso, promoción y propaganda en redes sociales de la marca SILVER (PLATA).

4.6. Facturas de compra y venta, certificadas por contador y notario público, las que evidencian las ventas en los diferentes comercios que han realizado de los productos que comercializa por medio de la marca SILVER (PLATA). Las ventas reportadas en dichas facturas superan los millones de colones.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probado el siguiente hecho relevante para la resolución del presente asunto:

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio **SILVER (PLATA)**, desde el 23 de marzo de 2004, con fecha de vencimiento 23 de marzo 2024, titular la empresa **AGROCOSTA S.A.**, registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas. (Ver folio 20 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter, que se demostrará con la prueba aportada el uso real y efectivo en el comercio de la marca "**SILVER (PLATA)**", cuyo titular es la empresa **AGROCOSTA S.A.**, registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas.

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. 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 (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, dictado a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, **AGROCOSTA S.A.**, 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 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 dispone en lo que interesa:

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 a lo indicado, 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 solo 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, el titular de una marca está 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 que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. 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, 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, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **AMVAC DE COSTA RICA SRL.**, el **31 de agosto de 2022**, por lo que la prueba aportada por la sociedad **AGROCOSTA S.A.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: "**SILVER (PLATA)**", en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas, deberá ser 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 en análisis de la prueba constante en autos remitida por parte del titular marcario, (folios 1 al 315 del legajo de prueba), consta la siguiente:

1. Videos en formatos mp4 se observan productos comercializados con la marca SILVER en el sector agrícola.
2. Registro de agroquímicos emitido por el Servicio Fitosanitario del Estado-MAG, de fecha 26 de setiembre del 2022, mediante el cual se indica que se incluye el nombre comercial SILVER 40 SL. bajo el número de registro 2323.
3. Material promocional sobre la marca SILVER (PLATA).

4. Fotografías de productos comercializados bajo la marca SILVER (PLATA en comercios.

5. Copia certificada de las páginas de Facebook de la empresa AGROCOSTA

6. Facturas de compra y venta, certificadas por contador y notario público, la fecha de presentación de la acción de cancelación 31 de agosto de 2022, las facturas válidas son las emitidas antes del 31 de mayo de 2022, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Las facturas que se toman en cuenta son las que constan a partir de la imagen 108 a la 334. Las otras se pueden tener como indicativo del uso de la marca

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del signo marcario "SILVER (PLATA)", registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas, la prueba 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, nótese que el registro sanitario, enumerado como prueba 2, de fecha 26 de setiembre del 2022, es posterior a la solicitud de esta cancelación. Los videos, material promocional, perfil de Facebook y fotografías si bien es cierto se observa el nombre de la marca SILVER, pero no se identifica, ni se promociona los productos que protege la marca en clase 5 a saber: insecticidas, fungicidas y herbicidas, pues únicamente se comprueba el uso de la marca "Silver" como un complemento de fertilizantes o estimulante de la floración y aumento del cuajado de los frutos, algo muy diferente a los productos protegidos; además de que esa prueba no demuestra el uso de la marca, ni inversión realizada en su confección. En cuanto a las facturas como bien se indicó, la fecha de presentación de la acción de cancelación es 31 de agosto de 2022, las facturas válidas son las emitidas antes del 31 de mayo de 2022, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de marcas que señala en lo que interesa, en

el párrafo tercero lo siguiente: “Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.” Las facturas que se toman en cuenta son las que constan a partir de la imagen 108 a la 334; no obstante, dicha prueba no es suficiente para demostrar que los productos hayan sido puestos en el mercado en el modo que corresponde, según los productos protegidos, pues solamente se hace referencia a la marca Silver, sin que exista prueba que dé indicios de que se comercializa un insecticida, fungicida o herbicida.

Por lo anterior, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **AGROCOSTA S.A.**, resulta escasa e insuficiente, no logrando demostrar el uso real y efectivo de la marca **"SILVER (PLATA)"**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual implica que se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Didier Marcelo Rodríguez González, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AGROCOSTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:06 del 21 de febrero de 2023, la que en este acto se confirma y se ordena la

cancelación de la marca **"SILVER (PLATA)"**, registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas, conforme fue dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Didier Marcelo Rodríguez González, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AGROCOSTA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:06 del 21 de febrero de 2023, la que en este acto se confirma y se ordena la cancelación de la marca **"SILVER (PLATA)"**, registro N°146141, en clase 05: insecticidas, fungicidas y herbicidas, conforme fue dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:07 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:27 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:47 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:07 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.

TNR: 00.41.49