



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0091-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LAS MARCAS GUARDIÁN

MAXAGRO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 306304 y 306381 anotación 2-153112

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0155-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Viviana Madrigal Borloz, portadora de la cédula de identidad número 1-0880-0891, vecina de San José, presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de **MAXAGRO S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-585912, sociedad organizada y conformada conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago La Unión Urbanización Villas de Tres Ríos, casa 10, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:44:57 del 11 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 6 de setiembre de 2022 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Viviana Madrigal Borloz, de calidades indicadas presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de **MAXAGRO S.A.**, solicita nulidad de las marcas: **GUARDIAN**: marca de fábrica y comercio, **registro 306381** Inscrita el día 24 de junio de 2022, vencimiento 24 de junio 2032, clase 5 preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas y **GUARDIÁN**: marca de fábrica y comercio, registro 306304, inscrita el día 23 de junio de 2022, vencimiento 23 de junio 2032, clase 1 productos químicos, para la industria y la ciencia, así como para la agricultura la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 09:44:57 horas del 11 de enero de 2024, declara sin lugar la acción de nulidad, al no haberse demostrado poseer un derecho preferente ni el uso anterior en territorio costarricense de la marca **GUARDIÁN**. En consecuencia, no contraviene la marca inscrita la prohibición establecida en el artículo 4 inciso a), 7 inciso j) y 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **MAXAGRO S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. Solicitud se tome en cuenta la respuesta del 6 de setiembre de 2022, en el que se demuestra el uso anterior, efectivo y previo del signo distintivo GUARDIÁN que pretenden inscribir y solicitan se anulen los registros actuales.
2. Mediante la prueba certificada que se aportaron en los anexos 4, 5 y 6 de la respuesta del 6 de setiembre de 2022 demostraron que GUARDIÁN ha sido utilizada ininterrumpidamente desde el año 1995 hasta el presente para denominar el registro fitosanitario N°3648 del plaguicida GUARDIÁN MS 51 GE fabricado en Bélgica por la empresa Taminco/Eastman.
3. La marca se utilizó desde 1995 por casi 4 años sin registro por parte de AGRO FUTURO S.A., para denominar el Registro Fitosanitario.
4. Manifiesta que la sociedad que representa volvió a solicitar el registro en 2022 a través de otra sociedad MAXAGRO S.A.
5. AGRO FUTURO S.A. usó por sí misma la marca GUARDIÁN y autorizó a terceros al uso de la marca, por lo que el uso de la marca en Costa Rica ha sido probado en el presente proceso.
6. Se aportaron reportes de certificados de importaciones anexo 1, con la prueba anexo 2 que son cinco fotografías del inventario y distribuidora IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A. (IMAGRO), se demuestra el uso anterior.
7. Se aporta como prueba adicional documento emitido, firmado y sellado por el contador de IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A. que detalla las ventas de plaguicidas GUARDIÁN MS 51 GE realizadas por esta empresa en 2020, 2021, 2022, 2023 indicando la cantidad en litros y el respetivo monto facturado.
8. Presenta declaración jurada bajo la formalidad de escritura pública del Ingeniero Agrónomo Carlos Eduardo González Rojas



en la que indica que Importadora Irazú S.A desde hace más de 4 años viene haciendo uso de la marca Guardián.

9. Adjunta etiqueta y panfletos técnicos originales escaneados con los que se comercializa el plaguicida agrícola.

Solicita se declare la nulidad de los signos GUARDIÁN y se aprueben los registros de su marca GUARDIÁN expediente 2022-0006051 solicitados por su representada MAXAGRO S.A.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de **Químicas Stoller de Centroamérica S.A** los siguientes signos distintivos:

1. **GUARDIAN**: marca de fábrica y comercio, registro **306381**, inscrita el día 24 de junio de 2022, vencimiento 24 de junio 2032. Clase 5 preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
2. **GUARDIAN**: marca de fábrica y comercio, registro **306304**, inscrita el día 23 de junio de 2022, vencimiento 23 de junio 2032. Clase 1 productos químicos, para la industria y la ciencia, así como para la agricultura la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

1. La compañía **MAXAGRO S.A.**, con la prueba aportada no logra demostrar ejercer un mejor derecho sobre la marca **GUARDIÁN**,



como tampoco la notoriedad del signo, conforme los parámetros establecidos por la legislación marcaria para dichos efectos.

2. La compañía **MAXAGRO S.A.**, no acredita mediante documento idóneo el vínculo comercial que existe con **IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A.**

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. I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. El artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece la nulidad de registro de una marca cuando “[...] contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone:

Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.

[...]

La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...]. La



nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo *per se*). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores [...]. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).

Asimismo, el artículo de previa cita establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto las inscripciones que se pretenden anular son los signos **GUARDIÁN**: marca de fábrica y comercio, registro 306381 **Inscrita el día 24 de junio de 2022**, y **GUARDIÁN**: marca de fábrica y comercio, registro 306304, **inscrita el día 23 de junio de 2022**; estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 6 de setiembre del 2022, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

II. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En el caso bajo estudio, la parte apelante expresó que su signo es notoriamente conocido entre los consumidores, pero analizados los elementos aportados con el fin de definir si dicho signo alcanza esa característica dentro del tráfico comercial, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas, y que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:



Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por 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 la 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, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N.º 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, establecidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “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.”

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo no inscrito **GUARDIÁN**. En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la ley de marcas, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, en el presente asunto, ninguno de los documentos aportados permite verificar esos datos y la condición de notoriedad corresponde más a aun atributo dado por la apelante, sin el sustento probatorio que respalde tal afirmación.

La cuota de mercado que poseen los productos vendidos con la marca y la posición que esta ocupa en el mercado, son indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que adquiere efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a los competidores, este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales



sobre resultados de venta, desde la inscripción de la marca hasta la fecha.

En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de marcas citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

El atributo de notoriedad debe ser demostrado mediante documentación idónea que proporcione un soporte real, entre lo discutido y su desarrollo empresarial, con lo cual se determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal condición, o en su defecto de terceros que han sido propuestos para dar fe de su existencia, no siendo por sí solos suficientes para acreditar tal condición.

III. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DEL SIGNO GUARDIAN ALEGADO POR LA EMPRESA APELANTE. La Ley de marcas, contempla los principios de prelación y uso anterior, tanto para marcas como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, de conformidad con lo estipulado en la citada Ley, que en su artículo 1º señala:



Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

En relación directa a dicho objeto, y de acuerdo con lo que establece la Ley de marcas en el artículo 4 y para el caso que ahora nos ocupa, la prelación es el derecho a obtener el registro de una marca y se regirá por la siguiente norma:

Artículo 4.-

[...]

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

[...]

Así las cosas, debe señalarse al respecto el artículo 8, inciso c),



ibidem, señala, lo siguiente:

Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: [...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o a una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la empresa apelante **MAXAGRO S.A.**, no lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior del signo **GUARDIÁN**, ya que con la prueba aportada no pudo demostrarse su uso en Costa Rica, el apelante presenta la siguiente prueba:

1. Reportes del departamento de Control fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de las importaciones del producto GUARDIÁN MS 51. (Anexo 1)
2. Fotografías del actual inventario verificable del producto GUARDIÁN MS 51, en las bodegas de la empresa importadora y comercializadora IMPORTADORA AGROIRAZÚ S,A (IMAGRO), ubicada en Tejar de El Guarco de Cartago. (Anexo 2)
3. Listado verificable de algunos clientes a los que se les vende actualmente el GUARDIÁN MS 51. (Anexo 3)



4. Vista de la página web del SFE-MAG en la que se observa el producto GUARDIÁN MS 51, debidamente registrado en esa oficina. (Anexo 4)
5. Certificado del registro fitosanitario No. 3648 del plaguicida agrícola GUARDIÁN MS 51, emitido por el SFE-MAG en el 2004; que durante 25 años estuvo a nombre de AGRO FUTURO S.A. (Anexo 5)
6. Certificado del registro fitosanitario No. 3648 del plaguicida agrícola GUARDIÁN MS 51, emitido por el SFE-MAG en el 2020, a nombre de la gestionante. (Anexo 6)
7. Copia de la etiqueta y panfleto técnico aprobado por la Unidad de Registro del SFE-MAG (2017-2019). (Anexo 7)
8. Certificación de personería jurídica de la sociedad AGRO FUTURO S.A., y de MAXAGRO S.A., en donde consta que la gestionante es la representante. (Anexo 8)
9. Informe emitido por el contador Edgardo Tencio Marín CPI 28158, de IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A., sobre las ventas del producto GUARDIÁN MS 51 GE, del periodo 2020-2023. (Folio 102)
10. Declaración Jurada del Ingeniero Agrónomo Carlos Eduardo González Rojas. (Folio 12 a 14 del legajo digital de apelación)
11. Etiquetas y panfleto técnicos originales escaneados con los que se comercializa el plaguicida agrícola GUARDIÁN MS 51 GE en Costa Rica, hasta el día de hoy. (Folio 15 a 17 del legajo digital de apelación)
12. Certificación de personería jurídica de la sociedad de IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A. donde consta que el señor



Eduardo González Rojas es el presidente de dicha sociedad.
(Folio 18 y 19 del legajo digital de apelación)

De lo anterior se colige que la inscripción de las marcas GUARDIÁN no contraviene las prohibiciones establecidas en los artículos 4 inciso a), 7 inciso j), 8 inciso e) de la Ley de marcas, como lo alega el apelante.

Si bien es cierto el apelante en sus agravios, fundamenta la interposición de la acción de nulidad en el hecho de que su representada fue titular de esa misma marca, la marca según indica caducó y no fue renovada.

Además, no se demostró el uso previo en el país de la marca reiteradamente manifiesta que se refiere a un permiso fitosanitario, que no es suficiente para demostrar el uso previo en Costa Rica. Incluso manifiesta que su representada no realiza la importación y comercialización del producto, sino que lo han importado y vendido en Costa Rica otras empresas autorizadas y aportan ante esta instancia un documento emitido por el contador de **IMPORTADORA AGROIRAZÚ S.A.**, para demostrar las ventas; no obstante, no es posible vincular esa marca con las empresas que representa la gestionante y que es la que alega el uso anterior. Tampoco se demostró las ventas en el mercado nacional, por la misma empresa gestionante ni por un licenciatario.

Las fotografías son tomadas en las bodegas de Importadora AgroIrazú S.A., y no la empresa gestionante, aún y cuando es el titular del registro.



Por lo anterior, no pudo ser demostrado un mejor derecho por parte de la gestionante. Ni tampoco la notoriedad por no cumplirse con el artículo 44 y siguientes de la Ley de marcas, la prueba no cumple con los requisitos establecidos para dichos efectos.

Con respecto a los agravios expresados por la apelante no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso se tiene demostrado con claridad que el registro de las marcas **GUARDIÁN** que se pretende anular se realizó de forma correcta, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos, establecidas en el artículo 8 inciso c) de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anteriormente expuesto y citas de ley, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa MAXAGRO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:44:57 del 11 de enero de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Viviana Madrigal Borloz, presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de **MAXAGRO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:44:57 del 11 de enero de 2024, la cual **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55