



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0074-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-166547

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0387-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintinueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-191433, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:57 horas del 19 de diciembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

### CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito



presentado el 24 de abril de 2024, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN SIEMBRA**, cédula persona jurídica 3-002-066269, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en Hogar Siembra 4 kilómetros oeste de la Panasonic, contiguo a la Capilla Perpetuo Socorro, San Rafael de Alajuela, Costa Rica, presentó solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la



marca registro 251430, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A.**, en clase 29 internacional, porque el 23 de abril de 2024 su representada presentó la solicitud de



**Fruto de Siembra**  
DELICIAS CON PROPÓSITO

inscripción de la marca de fábrica y servicios en clases 29, 30, 33 y 43, la cual se tramita en el expediente 2024-3978.

Mediante auto dictado a las 14:22:22 horas del 20 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la solicitud presentada a la empresa **DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A.**, con el fin de que se manifestara al respecto y demostrara el uso cuestionado, la que contestó con escrito presentado el 4 de octubre de 2024.

Mediante resolución final dictada a las 11:57:57 horas del 19 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró



con lugar la acción de cancelación por falta de uso interpuesta, debido a que la empresa titular de la marca cuestionada no demostró el uso real y efectivo del signo.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., apeló y expuso como agravios:

1. La marca de su representada está en uso efectivo en Costa Rica, algunas de las representaciones de sus productos en el mercado



nacional son: . De conformidad con el informe del contador público autorizado, Lic. Carlos Sánchez Coto, adjunto en el escrito de contestación de la acción de cancelación, se pueden validar las ventas de los productos de la marca La Siembra en su categoría de enlatados durante los periodos 2020 y 2021. En el informe se incluyen las unidades vendidas por su representada a los comercios y el monto de las ventas por esos productos y se certifica por provincia las ventas que se han realizado en los últimos años.

2. El Lic. Sánchez Coto, determinó que DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., realizó ventas de la marca La Siembra en el territorio costarricense durante los periodos 2020 y 2021 por un monto de ₡99,587,368.04, en su categoría de enlatados, lo que respalda con facturas electrónicas.




3. Se demostró que la marca ha sido utilizada de forma constante, pública y significativa en las siete provincias de la República de Costa Rica, de conformidad con la dimensión y condiciones del mercado nacional; no existen causales para ordenar la cancelación de la marca de su representada, puesto que su uso ha sido real, efectivo y conforme a derecho.

4. No lleva razón el Registro en su resolución al indicar que no logra demostrar a cabalidad el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 40 de la Ley de marcas, su uso no solo después del período de gracia sino en el transcurso del tiempo donde los productos se comercializan con dicha marca en el territorio costarricense. El uso se ha dado desde 2020.

Solicitó que se declare sin lugar la acción de cancelación por no uso interpuesta por la ASOCIACIÓN SIEMBRA y se acoja la prueba ofrecida.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



- Marca de fábrica y comercio  registro 251430, inscrita desde el 8 de abril de 2016, vigente hasta el 8 de abril de 2026, propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., protege y distingue en clase 29 internacional: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,



secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folio 10 y 11 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** La empresa titular del signo cuestionado, DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., no demostró el uso constante, real y efectivo en el territorio nacional del signo



registro 251430.

**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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA.** El artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone:

**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.

En este mismo sentido es importante traer a colación el artículo 25 de la misma ley, que en su párrafo final establece:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

De conformidad con lo anterior, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo 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, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la ley de cita, que en lo conducente establece:

**Cancelación del registro por falta de uso de la marca.** A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

[...]

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.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)



La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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 ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

Debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

En tal sentido, tal como dispuso este Tribunal en el voto 333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca; para tal efecto, constituyen medios de prueba, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma se pueden mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca.





En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca



registro 251430, se presentó el 24 de abril de 2024, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha. Según lo antes indicado es necesario realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca cuestionada.

De la documentación que consta en el expediente, se puede observar que la titular del signo que por este procedimiento se solicita cancelar, aportó como prueba para determinar el uso de su marca, copia certificada notarialmente de un informe rendido por el contador público autorizado Lic. Carlos Sánchez Coto, en el que consta el reporte de ventas de los períodos 2020 y 2021, realizadas en las diferentes provincias del país, respaldadas con facturas electrónicas emitidas por la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., titular de la marca cuya cancelación se pretende, según consta a folios 47 a 79 del expediente principal.

Las facturas electrónicas fueron emitidas el 11 de febrero, 16 de marzo, 15 de mayo y 20 de noviembre de 2020; así como el 19 de febrero, 19 de abril, 30 de julio y 19 de agosto de 2021. Tales facturas muestran la venta de productos descritos como LA SIEMBRA, entre los cuales se cita: garbanzos, vegetales mixtos, hongo rebanado, guisantes y maíz dulce; con ello, queda establecida la puesta en venta en el territorio costarricense de los productos marcados con el signo LA SIEMBRA, para el período 2020 y 2021, por parte de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., efectuadas previo a la presentación de la acción de cancelación por falta de uso. Como se indicó, el informe



del contador público también versa sobre el reporte de ventas de 2020 y 2021.

Lo anterior hace ver a este órgano de alzada que, durante 2022, 2023 y hasta el 24 de abril de 2024, fecha en que se presentó la cancelación por falta de uso, la representación de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., no usó la marca; pues el último uso se dio el 19 de agosto de 2021, cuando se emitió la factura a favor de la empresa Inversiones Empino Nicoya, S.RL. No consta en autos prueba para demostrar que la empresa titular del signo cuestionado pusiera a disposición del público consumidor en el territorio nacional, los productos que protege la marca objetada, de modo tal, que las facturas aportadas de 2020 y 2021, resultan insuficientes para



demostrar el uso constante, real y efectivo, de la marca para los productos que fue registrada; como se indicó, durante largo tiempo la titular del signo dejó de utilizar la marca, o por lo menos así lo hace ver con la prueba aportada; así que, no se cumple con el elemento subjetivo, temporal y material, dado que los productos que distingue no fueron puestos en el comercio.

Conviene resaltar que la falta de uso del signo durante un largo período, como sucede en el presente caso, demuestra que los productos que distingue el distintivo marcario no se están comercializando activamente en el territorio nacional, como lo dispone el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas; lo que justifica la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual de acoger la cancelación por falta de uso planteada por la representación de la



ASOCIACIÓN SIEMBRA; en consecuencia, considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que su marca está en uso efectivo, según consta en el informe del contador público autorizado, se debe señalar que, ese documento se respalda con facturas electrónicas emitidas por su representada en 2020 y 2021; sin embargo, con posterioridad a la emisión de la factura del 19 de agosto de 2021, no consta en el expediente prueba que demuestre el uso de la marca cuestionada.

Esto significa que la marca no ha sido usada de forma constante, real y efectiva para los productos que fue registrada, así que, la titular de la marca no cumple con el elemento subjetivo, en el sentido que no se realizaron ventas durante 2022, 2023 y los primeros meses de 2024. Tampoco se cumple con los elementos temporal y material, debido a que los productos que distingue no se pusieron a la venta o a disposición del público consumidor en el tiempo señalado; por lo que considera este Tribunal, que no lleva razón la apelante en su agravio, cuando manifiesta que su marca sí tiene un uso efectivo, dado que, para ello, es necesario que la marca se utilice de manera constante en el comercio para los productos que identifica.

Por lo indicado, tampoco es de recibo el agravio relativo a que la marca ha sido utilizada de forma constante, pública y significativa en las siete provincias de la República de Costa Rica, de conformidad con la dimensión y condiciones del mercado nacional; al respecto vale la pena recordar a la representación de la empresa apelante, que la



solicitud de cancelación por falta de uso se presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de abril de 2024, y que la prueba que se aportó para demostrar el uso de la marca consta de varias facturas emitidas en 2020 y 2021; sin embargo, se reitera que después del 19 de agosto de 2021 no se observa en el expediente prueba con la que se demuestre que durante un período prolongado el signo se haya usado de manera constante, real y efectiva; el uso de la marca debe ser perdurable y no ocasional, dado que el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de marcas, dispone que “...el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.”

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, apoderado especial de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:57 horas del 19 de diciembre de 2024, la que en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:57 horas



del 19 de diciembre de 2024, la que en este acto **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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



## DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

NR: 00.41.49

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55