



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0349-TRA-PI**

**CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA Y EL NOMBRE  
COMERCIAL TRIBUTUM**

**ROGELIO SEGURA VILLALOBOS, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-161125)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0063-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del cinco de febrero del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por Rogelio Segura Villalobos, cédula de identidad 1-1249-0005, abogado, vecino de Heredia, en su condición personal; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:31:26 horas del 11 de julio de 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 14 de setiembre de 2023 el señor Rogelio Segura Villalobos, en su condición personal solicitó la cancelación por falta de uso de los signos cuya titularidad ostenta la empresa TRIBUTUM S.A., cédula jurídica 3-101-407441, a saber: la marca de servicios “**TRIBUTUM**” registro 159235, vigente



hasta el 05 de junio de 2026 que distingue en clase 35: servicios de preparación de declaraciones de impuestos, consultas profesionales en materia de negocios, contabilidad; y el nombre comercial “**TRIBUTUM**” inscrito el 30 de mayo de 2008 y que distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios relacionados con asesoría legal; estimaciones fiscales y financieras, peritajes fiscales, consultas en materia financiera; preparación de declaraciones de impuestos, consultas profesionales en materia de negocios, contabilidad; desarrollo de equipos y programas de cómputo.

El Registro en el proceso de inscripción mediante auto dictado a las 14:28:17 horas del 29 de mayo de 2024 (folio 75), previene a la parte, que debe aclarar si actúa a título personal o como representante de la empresa **LEX TRIBUTUM & ADUANAS ABOGADOS S.A.**, ya que fue la



empresa la que solicita la marca **LEX TRIBUTUM ADUANAS ABOGADOS**, en el expediente 2023-7182 y que sirve de base a la presente cancelación por falta de uso.

A folio 78 del expediente principal el señor **Rogelio Segura Villalobos**, aclara que solicitó a título personal la cancelación por falta de uso de los signos “**TRIBUTUM**” y como representante legal de la empresa **LEX TRIBUTUM & ADUANAS ABOGADOS S.A.**, cédula jurídica



3101800305, presentó la solicitud de la marca **LEX TRIBUTUM ADUANAS ABOGADOS**, en el expediente 2023-7182.

Mediante resolución de las 09:31:26 horas del 11 de julio de 2024, el



Registro de la Propiedad Intelectual ordenó el archivo del expediente ya que el solicitante no cumplió lo solicitado, no demostrando la legitimación según la normativa vigente.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Rogelio Segura Villalobos, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Para la cancelación la normativa establece que la solicitud puede ser realizada por cualquier persona interesada, siendo evidentemente que este interés deviene de una intención personal y empresarial. Considera el Registro de la Propiedad Intelectual está confundiendo el concepto de legitimación con el concepto de interés que establece el artículo 39 supra.

El interés puede ser también personal como lo es en el presente asunto, toda vez que dichos registros tienen más de 5 años de no ser utilizados. Si el suscrito no tuviera interés personal en que los registros antes mencionados fueran cancelados, entonces no hubiera procedido a demostrar que la representante legal de la empresa que tiene los registros murió desde el año 2017, ni hubiera investigado que la empresa no presenta actividad económica desde hace más de cinco años, y no hubiera realizado la publicación de los tres edictos en el diario oficial para efectos de garantizar en el procedimiento el derecho de defensa la empresa que tiene dichos registros.

Manifiesta que la legitimación hace referencia a la capacidad procesal de una parte en un proceso o procedimiento. Sin embargo, a su criterio, esa legitimación en la ley 7978, quedó abierto para que como lo indica el mismo artículo “Cualquier persona interesada...” pueda solicitar su cancelación.



En este caso el Registro hace una prevención de legitimación, para verificar si el apelante actuaba a título personal o como representante de LEX TRIBUTUM & ADUANAS ABOGADOS S.A., lo cual considera se aclaró y se indicó que actuaba a título personal. Indica que archivar su petición indicando falta de legitimación por supuestamente no tener un interés en la gestión, lo deja en estado de indefensión, porque es evidente la confusión de ambos conceptos.

Concluye sí cuenta con la legitimación, que se cumplió con la prevención y por tanto, solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO: 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.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PRESENTAR LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UN SIGNO MARCARIO.** El artículo 39 de la Ley de marcas indica que el pedido de cancelación será “a solicitud de cualquier persona interesada”, y es a partir de esa rogación que el Registro iniciará con los trámites del proceso respetando las reglas del debido proceso.

**Artículo 39.- 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.

El artículo indica: **“cualquier persona interesada”** puede requerir el trámite de cancelación por falta de uso, por lo que deberá demostrar un interés en la cancelación del signo.

Mediante el voto 0005-2007 dictado a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, el Tribunal Registral analizó el tema de la legitimación en lo que respecta a **“cualquier persona interesada”**.

El voto desarrolla de forma congruente el tema del interés legítimo o legitimación y llega a la conclusión que, para poder presentar una cancelación, la parte debe cumplir con varios presupuestos como:

- i. Tener un derecho inscrito a su favor.
- ii. Una expectativa de derecho o bien.
- iii. Que sea competidor del sector pertinente.

En el caso de la cancelación de registro por falta de uso de la marca, ese interés o legitimación se presenta en varios supuestos, derivados del artículo 39 de la ley y similares a los desarrollados en el voto citado:

- ✓ Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar, en ese sentido la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ✓ Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante



salvague un derecho o interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:

- I. La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
- II. La defensa de un trámite de oposición.
- III. Cuando el solicitante de la cancelación solicita o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa.
- IV. Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
- V. Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

En el presente caso es claro que el solicitante Rogelio Segura Villalobos a título personal no se encuentra dentro de los supuestos citados, en ese sentido no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso del signo registrado. Nótese que el recurrente no cuenta con una inscripción en trámite, no acredita ser competidor directo, ni tener un derecho inscrito. Hay que advertir en este caso, que la solicitud en trámite que corresponde a la solicitud 2023-7182, su titular es la empresa LEX TRIBUTUM & ADUANAS ABOGADOS S.A.; quien evidentemente resulta ser una persona distinta al aquí apelante.

Con lo citado es menester indicar al recurrente que el derecho a presentar la cancelación del registro por falta de uso de la marca no



es una especie de “acción popular”, sino que el solicitante debe encontrarse en algunos de los presupuestos desarrollados.

La representación se hubiera acreditado con la sola presentación de un poder o personería jurídica a su favor de parte de la empresa **LEX TRIBUTUM & ADUANAS ABOGADOS S.A.**, hecho que le fue prevenido, pero no se cumplió en el plazo establecido.

Considera esta instancia que no se le está causando indefensión al apelante, ya que el Registro le brindó el espacio para la aclaración y demostración de su legitimación, supuesto que no fue acreditado por las razones expuestas.

Y como se desarrolló anteriormente, el apelante en su título personal no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso de los signos citados, a la luz de la normativa y jurisprudencia citada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expuestos por el recurrente y se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Rogelio Segura Villalobos, en su condición personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:31:26 horas del 11 de julio de 2024, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por Rogelio Segura Villalobos, en su condición personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:31:26 horas del 11 de julio 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TNR: 00.51.73**