

RESOLUCION DE AUDIENCIA

EXPEDIENTE 2018-0473-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LAS MARCAS
“NEWMUSFLEX” y “Newdex”**

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2002-8250/145579/
2011-11578/219308/2016-9642)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0105-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, mayor, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-016803, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:32 horas del 17 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar parcialmente la solicitud de cancelación por

falta de uso interpuesta por el licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEW STETIC, S.A.**, en contra de la marca de fábrica “**NEWMUSFLEX**”, registro **145579**, únicamente respecto a los productos en clase 05 de la nomenclatura internacional “*emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales*”, y que se mantenga inscrita respecto a los “*productos farmacéuticos para atender problemas del sistema nervioso central, sistema inmunológico y analgésicos, relajante muscular, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*”. Por otra parte, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por el licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEW STETIC, S.A.**, contra el registro de la marca de fábrica y comercio “**NEWDEX**”, registro **219308**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de dicha marca para la totalidad de los productos que protege y distingue en clase 05 de la nomenclatura internacional, ambos signos propiedad de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos que:

... La resolución del 17 de agosto del año en curso no se encuentra ajustada a derecho.

En virtud que mi representada entabló oposición al Registro de la marca NEW FLEX (diseño), expediente N° 2016-9642, esta instancia debió acumular dicho proceso a las acciones de cancelaciones por no uso pretendidas por New Stetic, S.A., y resolver en un único acto. No obstante, lo anterior, la autoridad suspende la revisión de la oposición y no se pronuncia respecto de la misma, resultando incongruencia en dicho acto.

Por lo tanto, lo que procede es la nulidad absoluta de la resolución de marras a fin que se realice un único pronunciamiento que involucre todas las gestiones aquí relacionadas y se cumpla así con el principio de congruencia.

... tal como se indicó en la contestación de la demanda, la marca NEWMUSFLEX ha tenido un uso sostenido, real y efectivo, en el mercado costarricense, contando con su permiso sanitario del Ministerio de Salud ... otorgado en su más reciente renovación desde el 4 de agosto del 2015 y vigente hasta el 4 de agosto del 2020. ...

... en autos consta además copia del empaque que se comercializa actualmente así como copia de facturas de venta del periodo comprendido desde el año 2011 y hasta el 2018, lo cual, como ya se indicó, demuestra el uso real y efectivo del signo distintivo en el mercado costarricense.

*Por otra parte, en cuanto a la denominación NEWDEX, **INVOCO la defensa de este signo con base en el artículo 41** de la Ley de Marcas y Signos Distintivos N° 7978 en el sentido que el uso FÍSICO de la marca EN COSTA RICA no se ha realizado en virtud del tiempo que ha tomado para que el Ministerio de Salud apruebe el Registro Sanitario que avale la comercialización final del producto.*

... se reitera que existe una intención fidedigna de comercializar el producto. De ahí que mi representada ya cuenta con los registros sanitarios para NEWDEX –de reciente aprobación – del 15 de noviembre del 2017 (y vigentes hasta el año 2022), Registros N° M-CN-17-00463. ...

Cuando la salud pública está involucrada, los procesos de puesta al mercado son más lentos ya que una importación apresurada de un producto puede conllevar a afectar la salud de la población de forma negativa. De ahí la existencia de requisitos extremos del Ministerio de Salud para que se cumplan las buenas prácticas de manufactura que garanticen la venta en el mercado de un producto que beneficie la salud pública.

La brecha indicada no debe trasladarse al Administrado que cuenta con intención de buena fe de comercializar su producto.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento en los folios 81 al 86 del expediente de origen.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hechos con tal carácter se tienen los siguientes:

1.- Que la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, no logró demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica “**NEWMUSFLEX**”, inscrita bajo el registro marcario 145579, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para los siguientes productos: “*emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales*”, de su propiedad.

2.- Que la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, no logró demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de fábrica y comercio “**NEWDEX**”, inscrita bajo el registro marcario 219308, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destruir las malas hierbas y animales dañinos*”, de su propiedad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del

artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

“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.”

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una **“falta de uso”** de la marca, puede producirse la **cancelación** o **caducidad** de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explicó en la resolución del Órgano **a quo**, 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 se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación de los signos distintivos, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal desde el Voto 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables) respecto a la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios o de las mercaderías identificadas con la marca, razón por la cual no resulta válido el agravio de los titulares de signos distintivos en el sentido de que la carga de la prueba la tiene el solicitante de la cancelación por falta de uso.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. ...”

“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.*
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la*

producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. ...”

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer, que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los del apoderado de la empresa titular de las marcas “**NEWMUSFLEX**” y “**NEWDEX**”, se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense, ya que como fue analizado, la aquí apelante se limitó a decir que utiliza las marcas pero sin demostrarlo y sin aportar la prueba necesaria para tales efectos. Asimismo, que entabló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**NEW FLEX**” solicitada por la empresa **NEW STETIC, S.A.**, expediente 2016-9642, y en razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial debió acumular dicho proceso a las acciones de cancelación por falta de uso que nos ocupan y resolver en un único acto, lo que hace que la resolución final apelada sea nula.

Al respecto, debe tener claro el apelante que en nuestra legislación la demostración del uso debe ser territorial, sea en Costa Rica, a efectos de no incumplir con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Debe agregarse además que el titular del signo que nos ocupa en su momento oportuno, pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico, para que sus marcas no fueran canceladas, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).

Concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Órgano a quo en el sentido de aclarar al apelante, que la cancelación por no uso puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, o un pedido de nulidad de un registro de marca, pero que en ninguno de los artículos 39 y 40 de la Ley de rito, se refiere a la acumulación de los expedientes, ya que la naturaleza de un procedimiento de nulidad o

cancelación por falta de uso, donde se analiza la posibilidad de cancelar o anular un derecho marcario, es distinta y debe analizarse de manera independiente a una solicitud de inscripción de un signo y una oposición marcaria.

Con relación a la nulidad de la resolución argumentada, el Registro indicó en forma clara su improcedencia, por lo que este Tribunal no tiene otros elementos que vengán a revertir lo dispuesto por ese Órgano. La Legislación es clara en indicar que su procedencia se decretará cuando se cause indefensión, figura que no se ha presentado en este procedimiento.

Tal y como lo manifiesta el Registro, ha quedado totalmente demostrado que en el caso del signo NEWMUSFLEX la lista de productos que protege la marca respecto a la prueba de uso que aportó la empresa titular del signo y por la propia manifestación del accionante donde a folio 5 párrafo tercero indicó que en el mercado costarricense la marca NEWMUSFLEX, se utiliza para distinguir productos relacionados con tratamientos coadyuvantes de contracturas musculares, se comprobó el uso real y efectivo de la marca para productos farmacéuticos, sin embargo no se logró comprobar ese uso real y efectivo del signo respecto a los productos, *emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales*, y que la accionante solicita expresamente sean cancelados. En ese sentido, no se tiene ningún otro elemento que diga lo contrario, más que la marca NEWMUSFLEX es usada únicamente para los productos indicados, lo cual de inmediato excluye los no usados conforme así se indica por disposición legal.

También, el Registro resolvió correctamente respecto a la marca **NEWDEX**, al decir que; “... *si bien el artículo 41 de la Ley de Marcas, establece que no se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados, dichos motivos deben comprobarse con prueba contundente y objetiva, y en el presente caso no se aportó prueba que demuestre a la oficina que el no uso del signo NEWDEX, obedece propiamente a circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, en consecuencia no puede admitirse dicho argumento, no resulta suficiente la solicitud de un permiso ante el Ministerio de Salud, para tener por justificado el no uso de un signo por más*

*de 5 años desde su inscripción. En consecuencia, al analizar la prueba se concluyó respecto a la marca **NEWDEX**, no se cumplió con los requisitos descritos en la resolución recurrida que exige la Ley de Marcas, para que su marca no sea cancelada. ...”.*

En virtud de lo anterior, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logró demostrar en primera instancia con prueba contundente, que la marca “**NEWMUSFLEX**”, registro **145579**, esté siendo usada para los productos que protege y distingue en la clase 05 de la nomenclatura internacional, sean: *“emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales”*, manteniéndola inscrita respecto a: *“productos farmacéuticos para atender problemas del sistema nervioso central, sistema inmunológico y analgésicos, relajante muscular, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”*. Asimismo, se canceló por falta de uso, la marca de fábrica y comercio “**NEWDEX**”, registro **219308**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de dicho signo para la totalidad de los productos que protege y distingue.

Ante el Tribunal tampoco se presentó ningún tipo de prueba idónea que acreditara el tan mencionado uso de las marcas analizadas, no se tiene elementos que le ayuden al Tribunal poder revertir lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, considera este Tribunal que en el caso que nos ocupa no existe ningún tipo de prueba en el expediente para demostrar el uso de las marcas inscritas, según fue expuesto, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por el órgano a quo, ya que ante tal situación no se demostró el uso efectivo de las marcas “**NEWMUSFLEX**” para *“emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales”*, y “**NEWDEX**” para la totalidad de los productos que protege y distingue, ambas propiedad de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:32 horas del 17 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91