

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXP 2017-0283-TRA-PI**

**Solicitud de Cancelación por Falta de Uso “BEVIPLEX”**

**CSL BEHRING GMBH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 105285)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 0164-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0842-0845, en su condición de apoderado especial de la compañía CSL BEHRING GMBH, constituida y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:14 horas del 23 de febrero de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2016 la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la compañía CSL BEHRING GMBH, interpuso solicitud de Cancelación parcial por Falta de Uso de la marca “BEVIPLEX (DISEÑO)” registro 85304, propiedad de la empresa UNIPHARM S.A.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 13:56:29 horas del 20 de septiembre de 2016, el Registro de la

Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud realizada por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía CSL BEHRING GMBH, a efectos de que la empresa titular del signo inscrito UNIPHARM S.A, proceda en el plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:40:14 horas del 23 de febrero de 2017, se resolvió; “... I) *Declarar SIN LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por GISELLE REUBEN HATOUNIAN en representación de CSL BEHRING GMBH, contra el registro de la marca de comercio “BEVIPLEX (DISEÑO)” con el número 85304, quedando la protección brindada por este registro incólume. ...*”.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía CSL BEHRING GMBH, interpone para el 8 de marzo de 2017 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las 08:32:42 horas del 6 de abril de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... I) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria .... II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

**SEXTO.** 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 previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza; y,**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución, los siguientes:

- Se tiene por demostrado el uso de la marca “BEVIPLEX” registro 85304, conforme las facturas de venta del producto, que datan del 2016. (v.f 38 al 61 del expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca denominada “BEVIPLEX”, en clase 5 internacional, registro 85304, propiedad de la empresa UNIPHARM S.A, presentada por el representante de la compañía CSL BEHRING GMBH, en virtud de tener por acreditado el uso real y efectivo de la marca y los productos que protege dentro del territorio costarricense, conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía CSL BEHRING GMBH, dentro de su escrito de agravios señaló que, la resolución es omisa ya que no se refiere a la limitación que se solicita de los productos y decide ignorar por completo el hecho de que se trata de una solicitud de cancelación por falta de uso parcial, emitiendo así una resolución machotera sin detenerse a resolver sobre lo solicitado lo cual no fue una simple cancelación por falta de uso. Es más que claro que la empresa titular utiliza la marca para proteger vitaminas para animales. El uso de la marca no es discutible, lo que se discute y se solicitó es los productos para los cuales la marca se registró no están en uso. El Registro tuvo la potestad de liminar del uso general “vitaminas” a vitaminas para animales. La resolución del Registro de la Propiedad Industrial, tiene graves omisiones, no se refiere a la solicitud realizada

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el presente caso resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, de la marca “BEVIPLEX”, en clase 5 internacional, registro 85304, propiedad de la empresa UNIPHARM S.A, incoada por la compañía CSL BEHRING GMBH. Lo anterior, en virtud de que la empresa titular del signo inscrito, demostró mediante prueba fehaciente ejercer el uso de la marca dentro del territorio nacional, conforme de esa manera lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De los precitados cuerpos normativos se infiere, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizar la marca de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen:

*“... 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 de registro de la marca. ...”.*

Por lo que, 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.

Ahora bien, en relación a la definición del uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas, que resulta fundamental analizar, en lo de interés se indica:

*“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. ...”.*

Ahora bien, 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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marcas, así como las pruebas aportadas por la empresa UNIPHARM S.A, se desprende que la empresa titular UNIPHARM S.A, se encuentra utilizando la marca “BEVIPLEX”, registro 85304, dentro del mercado nacional, dado que las facturas que se adjuntan como medio de prueba al proceso nos refieren a empresas distribuidoras CP Ciencias Pecuniarias S.A y Corporación Agropecuaria Corpeco, S.A, del producto que se comercializa dentro del área metropolitana, cantones y provincias de San José, entre ellas; Puriscal, Limón, Turrialba, Puerto Viejo de Sarapiquí (Heredia), Puntarenas, Corredores, Esparza, San Vito de Coro Brus, Grecia, Guanacaste, Aserrí, Los Chiles, Buenos Aires (Puntarenas), Paraíso, Santa Rosa de Pocosol, Cutris (San Carlos), todas ellas visibles de folios 38 al 61 del expediente bajo examen, correspondientes al año 2016 y anteriores a la presentación de dicha acción.

Por otra parte, también se observa que la marca “BEVIPLEX”, registro 85304, en clase 5 internacional, fue concedida y posteriormente limitada para proteger “*vitaminas*” (v.f 13), por lo que, la empresa titular del precitado registro posee un derecho para ejercer ese uso, mismo que como se ha indicado fue debidamente acreditado, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dentro del territorio nacional desde el año 2016, dentro del período comprendido de los cinco años posteriores a su concesión y los tres meses precedentes al pedido de la presente acción que establece dicho numeral, no siendo posible ante ello su cancelación.

Por consiguiente, al tenerse por acreditado que la marca de fábrica “BEVIPLEX”, registro 85304, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía UNIPHARM S.A, se encuentra activa en el mercado, lo que procede es el rechazo de la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la compañía CSL BEHRING GMBH, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal comparte en todos sus extremos.

**SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la compañía apelante que el uso de la marca no es discutible, lo que se discute y se solicitó es que los productos para los cuales la marca se registró no está en uso, teniendo el Registro la potestad de liminar del uso general “*vitaminas*” a vitaminas para animales. Al respecto, cabe indicar al petente que la Administración registral, mediante expediente 85304, resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas doce minutos cincuenta y cinco segundos del dieciséis de noviembre de dos mil doce, y notificada el diecisiete de diciembre de ese mismo año, limitó los productos a proteger con la marca en discusión a “VITAMINAS”, tal y como de esa manera se había solicitado, con lo cual el titular marcario, tiene la posibilidad de poner en el comercio tanto vitaminas de consumo humano, como para consumo animal. A partir de esa resolución del 2012, el propietario UNIPHARM S.A, de la marca “BEVIPLEX” cuenta con cinco años según así lo establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para comercializar su producto.

Así las cosas, para el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la cual la compañía CSL BEHRING GMBH, presenta nuevamente un procedimiento de cancelación parcial por falta de uso del producto que protege la marca discutida, a efecto de limitarla a vitaminas para consumo animal, esta gestión no es procedente, ya que la empresa UNIPHARM S.A, todavía se encuentra dentro del plazo de los cinco años que establece la citada norma 39 de la Ley de Marcas, para poner en el mercado el producto que se desea cancelar parcialmente.

De conformidad con lo expuesto, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Uri Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la compañía CSL BEHRING GMBH, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:14 horas del 23 de febrero de 2017, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Uri Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la compañía CSL BEHRING GMBH, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:14 horas del 23 de febrero de 2017, la cual se confirma. Se da

por agotada la vía administrativa. 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.** —

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*