

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0599-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “CLEVIUM”**

**MED PHARMA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-10378/ 216666)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0233-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del cinco de abril de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula 1-1221-610, en representación de la empresa **MED PHARMA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Ciudad de Guatemala, kilómetro 16.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez, Complejo Industrial Mixco Norte, lote B-11, zona 6 de Mixco, Departamento de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:41:00 horas del 18 de setiembre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2017, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, abogada, con cédula 1-1161-0034, vecina de San José, en representación de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Calle 50, Torre Global Plaza, 6to piso, Panamá, interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca “**CLEVIUM**”, inscrita el 9 de marzo de 2012 con registro **216666**, a nombre de **MED PHARMA, S.A.**, que protege “*productos*”

*farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, alegando que no se está utilizando en nuestro país y que su representada presentó la solicitud de registro de la marca “**CLEDIUM**” con la cual pretende amparar productos similares en la misma clase.*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:03:20 horas del 19 de mayo de 2017, dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

**TERCERO.** Dentro del término conferido se apersonó la licenciada **Jessica Salas Venegas** en defensa de los derechos de la titular **MED PHARMA, S.A.**, afirmando que el no uso del signo **CLEVIUM** en Costa Rica se encuentra debidamente justificado y con fundamento en esto solicita se declare sin lugar la acción.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las 08:41:00 horas del 18 de setiembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial admitió la cancelación por falta de uso promovida por **ZODIAC INTERNATIONAL CORP.**

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Salas Venegas** recurrió la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado y de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente: **1.** Que el signo “**CLEVIUM**” con registro 216666 se encuentra inscrito a nombre de **MED PHARMA, S.A.** desde el 9 de marzo de 2012 y vigente hasta el 9 de marzo de 2022, (folio 14 de legajo de apelación)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que; con la prueba aportada por la representación de la empresa titular, no logra demostrar que el signo “**CLEVIUM**” se haya utilizado y puesto en el comercio en la cantidad y modo; de acuerdo a los productos de que se trata, durante el plazo estipulado en el artículo 39 de la Ley de Marcas.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud de cancelación por falta de uso propuesta por Zodiac International Corporation, en razón de que su titular no logró demostrar; con prueba contundente y objetiva tal como lo sería: documentos contables, catálogos y publicidad, el uso real y efectivo por parte de su titular, de conformidad con los presupuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa titular del signo cuya cancelación se propone, afirma en sus agravios que para comercializar en nuestro país productos farmacéuticos, es necesario cumplir una serie de requisitos legales, tales como la obtención del permiso sanitario ante el Ministerio de Salud (registro sanitario) y el control estatal del primer lote de comercialización. Por ello, su representada inició los primeros trámites desde el año 2014, es decir apenas dos años después de su registro, los cuales fueron debidamente aprobados en los años 2014, 2015 y 2016 y se encuentran vigentes a la fecha. No obstante, por causas ajenas a su control, los productos aún no pueden ser comercializados en nuestro país porque aún se encuentran en la etapa de Control Estatal y por esto debe ser declarado

con lugar su recurso en aplicación del artículo 41 de la Ley de Marcas, dado que existe una justificación para su no uso. Con fundamento en estas manifestaciones solicita se declare sin lugar la acción de cancelación por falta de uso del registro 216666.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de utilizar su marca de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma ese signo.

De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores. En caso contrario, sea, que el signo **no sea usado** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los **supuestos que permiten la cancelación del registro**, tal como está previsto en el **artículo 39** de la citada ley.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del **artículo 42** de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo.

Es así que, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de su origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haber sido fabricados o generados con anterioridad al**

### **inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.**

Con relación a lo que debe entenderse por **uso de la marca en el mercado**, la Ley de citas en su **artículo 40** 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 (...)”*

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“...se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

(...)

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.

2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. [...].

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

(...)

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

(...)

Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009)

A pesar de todo lo anterior, existen en nuestra Ley de Marcas algunas eximentes, que permiten justificar el no uso de los signos y, en consecuencia, no opera su cancelación por este motivo:

*Artículo 41°- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados. Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.*

El Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por la representación de MED PHARMA S.A., **no** se logró acreditar el uso de la marca “CLEVIUM” en Costa Rica, toda vez que únicamente se aportaron algunos documentos que acreditan la realización de los trámites para obtener los registros sanitarios correspondientes, no así la comercialización de los productos a que se refiere, con lo cual se evidencia que la titular no fue diligente en realizar dichos trámites en tiempo, toda vez que los registros fueron otorgados por el Ministerio de Salud desde los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Visto lo anterior, no resulta aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 41 citado, porque a pesar de haber obtenido estos registros sanitarios, no se aportó prueba alguna de que se hayan comercializado estos productos dentro del lapso de tiempo exigido por nuestra ley y por ello no se observa que la titular cumpla con los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el Voto **1139-2009** citado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:41:00 horas del 18 de setiembre de 2017.

**QUINTO. SOBRE EL 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 del 31 de agosto de 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 presentado por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, en representación de la empresa **MED PHARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:41:00 horas del 18 de setiembre de 2017, la cual se confirma para que se ordene la cancelación por falta de uso de la marca **“CLEVIUM”** con **registro 216666**. 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*