

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0692-TRA-PI

Solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca “AEROFLUX”

GLAXO GROUP LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11678)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0287-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-299-846, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, sociedad con domicilio en 980 Great West Road, Brentford Middlesex, TW 8 9 GS, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:39 horas del 10 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2017, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, con cédula 1-335-798, vecino de San José, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, con domicilio en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, Estados Unidos de América, interpuso acción de **cancelación parcial por falta de uso** contra la marca **“AEROFLUX”**, inscrita con registro **109643** a nombre de **GLAXO GROUP LIMITED**, que protege *“aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, inhaladores, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba”*, en clase 10 de la nomenclatura

internacional, alegando que está en uso en nuestro país únicamente para “inhaladores” y que no se está utilizando para los demás productos. En razón de ello, solicita que se cancele para *“aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba”*, toda vez que su representada presentó la solicitud de registro del signo **“ASP AEROFLEX”** para proteger y distinguir *“reprocesadores endoscópicos automáticos”* en esa misma clase, la cual le fue denegada con fundamento en ese registro.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:09:05 horas del 26 de mayo de 2017, dio traslado de la solicitud de cancelación parcial 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 el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en defensa de los derechos de la titular **GLAXO GROUP LIMITED**, afirmando que su representada sí tiene en uso el signo y por ello solicita se declare sin lugar la acción.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:35:39 horas del 10 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial admitió la cancelación parcial por falta de uso promovida por **JOHNSON & JOHNSON**.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Jiménez Carmiol** 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal asume como propio el elenco de hechos que tuvo por demostrados la autoridad registral. Únicamente se agrega que los mismos se fundamentan a folios 13 y 14 del 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 “**AEROFLUX**” se haya utilizado y puesto en el comercio en la cantidad y modo requerido, y para comercializar todos los productos incluidos en su lista de protección.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud de cancelación parcial por falta de uso propuesta por **JOHNSON & JOHNSON**, en razón de que la titular del signo “**AEROFLUX**” no comprobó el uso real y efectivo de su marca para: “aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba” y en consecuencia aceptó cancelar ese registro en forma parcial para estos productos, manteniéndolo únicamente para “**inhaladores**”.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa titular del signo cuya cancelación se propone, manifiesta en sus agravios que la marca debe continuar protegiendo todos los bienes indicados en su inscripción original, ya que ellos se encuentran estrechamente ligados al producto al cual está destinada. Agrega que es injusto que un tercero se aproveche del renombre que tiene AEROFLUX, con casi 20 años en el mercado y con fundamento en ello solicita se declare con lugar su recurso.

Por su parte, el licenciado Vargas Valenzuela en representación de la empresa gestionante de la cancelación solicita se confirme la resolución final dictada por el Registro.

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. Por otra parte, en caso de 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 el signo 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, licenciataria 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.

(...)

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**)

El Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por la representación de GLAXO GROUP LIMITED, **NO** se logró acreditar el uso de la marca

“AEROFLUX” en Costa Rica para todos los productos en que se encuentra registrada, toda vez que únicamente se aportaron algunas facturas aisladas del signo relativas a la venta del producto “*aeroflux solución oral*”, es decir de inhaladores, no así de la comercialización de todos los productos a que se refiere su registro.

Visto lo anterior, resulta evidente que el titular del signo no demostró con prueba contundente y objetiva tal como lo sería: documentos contables, catálogos y publicidad, entre otros, 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 y por ello no se observa que la titular cumpla con los requisitos subjetivo, temporal y material relacionados en el Voto **1139-2009** citado.

Una vez analizado el expediente bajo estudio, determina este Tribunal que efectivamente no constan suficientes elementos de prueba en el expediente que permitan determinar que el signo registrado se esté utilizando en la forma y el modo para el que fue requerido. Tanto por manifestación de la parte, como de la prueba aportada, sí se puede aseverar que se usa para inhaladores. Sin embargo, no se demuestra ese uso para todos los productos que protege y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:39 horas del 10 de octubre 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 el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en

representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:39 horas del 10 de octubre de 2017, la cual se confirma para que se ordene la cancelación parcial por falta de uso de la marca “**AEROFLUX**” con **registro 109643** respecto de los productos: “*aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba*” solicitada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, manteniendo ese registro vigente únicamente para “*inhaladores*”. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loreto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora