

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0206-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “INTEGRA LANCASCO”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-105595, 122831)

LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0505-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, abogada, vecina de Cartago, cédula de identidad 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, organizada y existente de conformidad con las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:26 horas del 17 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de septiembre de 2016, el Lic. Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa INTEGRA LIFESCIENTES CORPORATION, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario

“INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A.

SEGUNDO. Por resolución de las 09:44:24 horas del 8 de septiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado por el plazo de UN MES a la empresa titular del registro objetado LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, respecto de la solicitud de cancelación por falta de uso a efectos de que está se pronuncie y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 13:58:26 horas del 17 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A. en virtud de no haber acreditado ejercer el uso real y efectivo de la misma.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2017 la Licda. Monge Rodríguez, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 10:36:00 horas del 23 de marzo de 2017.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- Que la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., haya efectuado un uso real y efectivo de la marca “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, de la cual es titular.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica inscrita “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., incoada por la empresa INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION, al no haber demostrado la empresa titular de manera fehaciente el uso real y efectivo de la actividad comercial ejercida con el registro objetado dentro del territorio nacional.

Por su parte, la representante de la compañía INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION, dentro de sus agravios manifestó que su representada es una empresa consolidada dedicadar a la fabricación y comercialización de productos dirigidos a la salud. Que los medicamentos por su naturaleza llevan un tiempo extenso para poder salir al mercado y deben pasar por procedimientos especiales, así como autorizaciones y permisos de salud que toman mucho tiempo por lo que no puede ser comercializado de inmediato. Agrega, que el producto

identificado con la marca ha sufrido retrasos que son confidenciales, pero que en Honduras ya se comercializa el producto y está vigente. Por lo anterior, solicita se deniegue la acción de cancelación por falta de uso presentada en contra del registro propiedad de su mandante.

Asimismo, el representante de la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, se apersona dada la audiencia conferida por este Tribunal, a las 08:15 horas del 30 de junio de 2017. En razón de ello, manifiesta se confirme la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial y se rechace el recurso presentado por la empresa accionada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para iniciar el análisis del presente caso, 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, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta: “... *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 en conjunto con los productos o servicios adquiere la preferencia del consumidor, y esto se produce únicamente cuando se materializa ese uso real y efectivo del signo una vez inmerso en el mercado.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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 marcario. Las marcas al ser colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva, respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sea, desde el punto de vista del beneficio que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también dentro del contexto 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 precitado cuerpo normativo.

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, con el propósito de acreditar dicho requerimiento, siendo que el objeto de la figura es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. (Jurisprudencia, Tribunal Registral Administrativo, Votos 0333-2007, 0819-1013)

Asimismo, el artículo 39 de la Ley de Marcas, en los párrafos primero y tercero también fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

“... 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.

...

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. ...” (subrayado nuestro).

Siguiendo las citadas reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita 15 de noviembre del 2000, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el 2 de septiembre de 2016, han transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que, temporalmente hablando es viable la presente solicitud de cancelación.

No obstante, de los alegatos expuestos por el apelante y los elementos constantes en el expediente se desprende el hecho de que la marca no ha sido utilizada y comercializada dentro del territorio costarricense dentro de las fechas antes establecidas, lo cual, como se extrae del precitado numeral tal ejercicio comercial debe ser ejecutado por su titular ya que ello corresponde a una de las condiciones de uso que establece nuestro ordenamiento jurídico registral marcario. Por lo que su inactividad recae en la penalidad de cancelación del registro.

Lo anterior, deja claro los motivos por los que operó la cancelación por no uso del signo marcario “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., se ajusta en un todo al marco de legalidad que establece nuestra legislación marcaria, no encontrándose motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Finalmente, este Tribunal estima que los argumentos contenidos en el escrito de apelación presentado por la empresa LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., son insuficientes en contenido, prueba y sustento legal para variar el criterio por medio del cual se procedió con la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía apelante, y en razón de ello se mantiene el rechazo de la presente solicitud. Máxime, que tal y como se ha indicado el uso del signo objetado debe ser dentro de nuestras fronteras, por lo que, la actividad ejercida en Honduras para los efectos del presente proceso no es procedente.

De acuerdo a todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la empresa LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:26 horas del 17 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la empresa LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:26 horas del 17 de

febrero de 2017, la cual se confirma, declarando procedente la cancelación por falta de uso de la marca “INTEGRA LANCASCO” registro 122831, en clase 5 internacional. 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