



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2014-0701-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “ALFA VITAMINS”

LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2000/ 8544/130768)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 220-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del diez de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-1290-0753, en su condición de apoderada de la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con cuarenta y cinco segundos del doce de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de marzo de 2014, la Licda. **Mariana Herrera Ugarte**, en autos conocida y en su condición de apoderada de la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, constituida y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Buenos Aires, República de Argentina, en Carhue 1096, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta solicitud de Cancelación por falta de uso de la marca “**ALFA VITAMINS**” registro número **130768**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**



SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, veintidós minutos con treinta y dos segundos del ocho de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud realizada por la representante de LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., a efectos de que la empresa titular del signo inscrito ALFA VITAMINS LABORATORIES INC., proceda en el plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con cuarenta y cinco segundos del doce de agosto de dos mil catorce, se resolvió; “[...] I.- *Se declara SIN LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por MARIANA HERRERA UGARTE, en su condición de apoderada especial de LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., [...].*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., interpone para el día 28 de agosto de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos y un segundo del once de septiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] I. *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria [...]* II. *Se admite el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, [...].*”

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

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

1. Constancia de la oficina de Servicios de Aduanas G.P.S.A, Guadalupe- Goicoechea, suscrita por su Gerente Greivin Porras Quiros, del 10 de abril de 2014, mediante el cual se acredita la importación del producto a Costa Rica. (v.f 41)
2. Facturas de ventas expedidas por MADYARI ALFA S.A, cedula jurídica 3-101-627375, empresa distribuidora del producto Alfa Vitamins. Documento por medio del cual se acredita la comercialización del producto dentro del territorio nacional en el año 2004. (v.f 45 al 54)
3. Constancia del Banco Nacional mediante el cual dicha entidad bancaria, hace constar las transacciones realizadas por la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA RONAV S.A en dólares americanos (USD), a la empresa ALFA VITAMINS INC al extranjero, comprendidas entre el períodos 2012 al 28 de abril de 2014. (v.f 56 al 57)
4. Fotografías de los productos comercializados en el mercado y diferentes puntos de ventas dentro del territorio. (v.f 69 al 113)
5. Acta notarial del 07 de mayo de 2014 otorgada por el notario público José Enrique Brenes Montero, dentro del cual hace constar la comercialización de los productos ALFA VITAMINS en los sectores de San Pedro de Montes de Oca, San José, Centro Comercial Plaza del Sol (establecimiento comercial Bio-Salud), Pinares de Curridabat, Centro Comercial Momentum (Farmacia Locatel) y en Cartago en el Mercado Central (Macrobiótica Rincón Natural). (v.f 115)
6. Carta del Lic. Luis Carlos Gomez Robleto, dirigida al señor Edwin Segura Badilla, Gerente de Reinsa, del 25 de abril de 2014, mediante el cual se solicita fundamento



para sustentar la fama y notoriedad de las marcas propiedad de ALFA VITAMINS. Se adjunta para dichos efectos un listado de los registros inscritos de la marca en Estados Unidos y Dinamarca. (v.f 117 al 121)

7. Declaración Jurada realizada por el señor Alejandro Valdés, Presidente de la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, con facultades de representante legal, mediante la cual hace constar que la marca ALFA VITAMINS tiene más de 16 años de encontrarse activa en Costa Rica. (v.f 124)
8. Copias de fórmulas de productos de la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc., y documentos de pruebas de estabilidad de diferentes productos de la marca ALFA VITAMINS, realizados entre los periodos 2007 al 2010. (v.f 126 al 188, del 377 al 438 y del 442 al 451 del expediente).
9. Copia certificada del contrato de representante y distribución exclusiva, realizado entre la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, titular de la marca ALFA VITAMINS en Costa Rica, y José Rafael Mora Camacho, conocido como Adrián Mora Camacho en representación de la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A. (v.f 190 al 204)
10. Copias certificadas de registros de alimentos, productos y medicamentos del Ministerio de Salud. (v.f 206 al 233)
11. Carta de Gerente de Ventas de Grupo Nación, señora Ana Luisa Rodríguez del 23 de abril de 2014, mediante la cual hace constar la inversión realizada desde el año 2011 – 2014, con la marca ALFA VITAMINS. (v.f 237 al 242 y 439 del expediente.)
12. Dos ejemplares de la Revista Perfil, dentro del cual se publicitan los productos marca ALFA VITAMINS. (v.f 243)
13. Publicidad realizada en Revista Somos Célebres, de la marca de los productos ALFA VITAMINS. (v.f 245)
14. Arte publicitario de Grupo Nación. (v.f 255 al 281)
15. Arte de Industrias Gozaka. (v.f 284)



16. Certificaciones de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud, otorgado a la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A., del año 2010 y 2013. (v.f 286 al 288)
17. Certificaciones del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, donde se hace constar la Regencia otorgada a la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A del año 2013. (v.f 290 y 291)
18. Recibos y Facturas de Agencias de Aduana respecto de los productos que importa la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A a Costa Rica, correspondientes al año 2014. (v.f 293 al 307)
19. Recibos y Facturas de Agencias de Aduana, respecto de los productos que importa la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A a Costa Rica, correspondientes a los años 2011 al 2013. (v.f 01 al 99 del Legajo de Pruebas)
20. Publicidad realizada en Periódicos como la Nación año 2010-2011, Suplemento Publicitario GN Comercial, Somos Célebres de los años 2011, 2013 y 2014, de la marca de productos ALFA VITAMINS. (v.f 100 del Legajo de Prueba)

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 declara sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca denominada “ALFA VITAMINS”, en clase 05 internacional, bajo registro número 130768, propiedad de la empresa ALFA VITAMINS LABORATORIES INC., presentada por la empresa LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., al determinar que el titular de la marca inscrita demostró mediante prueba fehaciente el uso real y efectivo de su signo en el mercado.



Por su parte, la apelante Licda. Mariana Herrera Ugarte, apoderada de la empresa LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L., a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición de la apelación como tampoco en la audiencia de 15 días realizada por este Tribunal mediante el auto de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil quince.

Asimismo, el Lic. Jose Rafael Mora Camacho en calidad de representante de la empresa ALFA VITAMINS LABORATORIES INC, se apersona y contesta la audiencia conferida por este Tribunal, y aporta nuevos elementos de prueba a efectos de que los mismos sean valorados por esta Instancia y acreditar el uso, antigüedad, fama, notoriedad y posicionamiento en el mercado y que no escapen del ámbito nacional. Por lo anterior, solicita confirmar la resolución recurrida en todos sus extremos y se declare sin lugar las presentes diligencias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino además de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Este breve extracto de un voto de la Sala Primera, explica:

“[...] V.- [...] El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto [...]. Las



censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” [...] “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia [...]”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, 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 de fábrica “**ALFA VITAMINS**” en **clase 05** internacional, registro número **130768**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, incoada por la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, en virtud de que la empresa titular del signo inscrito, demostró mediante prueba fehaciente el uso de la marca dentro del en 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 y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente manifiesta:

“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, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? 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 marras, así como las pruebas aportadas por la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando rechaza la solicitud de cancelación de la marca “**ALFA VITAMINS**”, en **clase 05** internacional, registro número **130768**, inscrita el 20 de diciembre de 2001, toda vez que se tuvo por acreditado su actividad comercial, tomándose para ello en consideración los tres meses anteriores a la presente solicitud, y los cinco años posteriores a la inscripción del precitado registro.

De los documentos de prueba aportados a los autos se puede determinar qué: En cuanto al contrato realizado entre la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, titular de la marca ALFA VITAMINS en Costa Rica, y José Rafael Mora Camacho, conocido como Adrian Mora Camacho en su condición de representante de la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A, como representante y distribuidor exclusivo de la marca “**ALFA VITAMINS**”, suscrito desde el 28 de agosto de 2004, con el fin de comercializar los productos dentro del territorio costarricense. (v.f 190 al 204), se logra probar la relación contractual existente entre ambas compañías, confiriéndola a su representante **Distribuidora e Importadora Ronav S.A.**, los derechos de adquirir, distribuir, mercadear, promocionar y vender los productos de la marca “**ALFA VITAMINS**”.

Por otra parte, también se ha logrado demostrar la actividad mercantil ejercida por la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A, por medio de los recibos y facturas correspondientes a los años 2011 al 2013 (v f 01 al 99 del legajo de prueba) de Agencias Aduanales, en atención a los productos que dicha representante importa. Asimismo, mediante constancia de la oficina de Servicios de Aduanas G.P.S.A, Guadalupe-Goicoechea, del 10 de abril de 2014 suscrita por su Gerente Greivin Porras Quiros, se acredita la importación del producto a Costa Rica y el pago de impuestos de los periodos



comprendidos del 2012 al 2014. (v.f 41). Con estos elementos no solo se acredita que la actividad mercantil ejercida se encuentra dentro de los cinco años precedentes a esta solicitud, sino que además está ligada de manera directa con la comercialización de suplementos alimenticios (vitaminas) sea, para lo que fue acordado en la marca registrada número 130768 en clase 05 internacional. (v.f 317)

Asimismo, de los documentos constantes a folios 377 al 438 y del folio 442 al 451 del expediente de marras, se logra evidenciar la actividad industrial u operativa ejercida por la empresa titular **Alfa Vitamins Laboratories Inc.**, respecto de la elaboración de los productos, dada la incorporación de diferentes formulas, como las pruebas de estabilidad de los productos comercializados con la marca ALFA VITAMINS, dentro de los períodos comprendidos entre el 2007 al 2010. Cabe destacar, que con esta información se pone de manifiesto el nivel de esfuerzo, desempeño e inversión que requiere la elaboración de los productos que comercializa la empresa Titular, y con ello poder introducir los productos de la precitada marca en el comercio.

Los documentos de registros otorgados por el Ministerio de Salud, relacionados con los diferentes tipos de productos y medicamentos, dentro de los periodos comprendidos del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, según el estudio realizado por la Comisión Técnica de Productos Naturales, son contestes en cuanto a la comprobación de la comercialización de los productos (vitaminas) elaborados por la empresa **Alfa Vitamins Laboratories Inc., en el mercado.** (v.f 206 al 233). Asimismo, se observan los Permisos Sanitarios de Funcionamiento expedidos por el Ministerio de Salud, a la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A., de los años 2010 y 2013 (v.f 286 al 288), dentro del cual se le autoriza para ejercer las siguientes actividades: *“IMPORTACION, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS PRESERVADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS NATURALES Y MACROBIOTICOS.”*. Dentro de los documentos de folios 290 y 291 se desprende el nombramiento del Doctor José Hernández Villalobos, como



regente de la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A., otorgado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, correspondiente al año 2013 y vigente hasta el 05 de mayo de 2014, así como el correspondiente permiso de operatividad que rige del 15 de julio de 2013, vigente al 14 de julio de 2015.

Otro aspecto a destacar es la constancia del Banco Nacional, sucursal de Cartago y suscrita por la Licda. Ivonne Vargas Monge, mediante la cual hace constar las transacciones realizadas por la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA RONAV S.A, a la compañía extranjera ALFA VITAMINS LABORATORIES INC., del año 2012 al 28 de abril de 2014. (v.f 56 al 57). Asimismo, consta declaración jurada del señor Alejandro Valdés, Presidente de la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, realizada el 24 de abril de 2014, mediante la cual hace constar que la marca ALFA VITAMINS, tiene más de 16 años de encontrarse activa en Costa Rica. (v.f 124)

Aunado a ello y sobre aspectos relacionados con mercadeo de la marca ALFA VITAMINS, se desprende la declaración realizada por la señora Ana Luisa Rodríguez, Gerente de Ventas de Grupo Nación del 23 de abril de 2014, mediante la cual hace constar la inversión publicitaria realizada por la empresa ALFA VITAMINS desde el año 2011 la cual se mantiene al 2014 (v.f 439), entre ellos los ejemplares de la Revista Perfil, dentro del cual se publicitan los productos marca **ALFA VITAMINS**, correspondiente al año 2012 y 2014 (v.f 243) y publicidad realizada en el Periódicos la Nación año 2010-2011, Suplemento Publicitario GN Comercial, Somos Célebres de los años 2011, 2013 y 2014, de la marca de productos ALFA VITAMINS. (v.f 100 legajo de prueba)

De todo este elenco probatorio que son parte integral de una concatenación de actos administrativos de nivel operativo, ejercido por la empresa **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA RONAV S.A** dentro de la actividad comercial, este Tribunal determina de manera efectiva que la marca discutida si fue utilizada en Costa Rica, dentro del periodo



de los cinco años que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que, en atención a ello no procedería la cancelación por falta de uso atribuida al signo marcario “ALFA VITAMINS”, en **clase 05** internacional, registro número **130768**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**

Ahora bien, respecto de los documentos de prueba que contienen fecha posterior al 05 de marzo de 2014, que corresponde a la presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso del signo impugnado, debemos señalar que si bien está fuera de la línea de tiempo de cinco años que establece el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, para dichos efectos, viene a dar credibilidad sobre la constancia en el uso, el cual se mantiene de forma continuada en el tiempo, y dentro del cual se desprenden los recibos y facturas de agencias de aduana, respecto de los productos que importa la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A.,a Costa Rica, correspondientes al año 2014. (v.f 293 al 307). Asimismo, cobran importancia para determinar esa antigüedad, los comprobantes de las facturas de ventas expedidas por la empresa MADYARI ALFA S.A, como distribuidor de la marca ”ALFA VITAMINS”, dentro del territorio nacional y correspondientes al año 2014. (v.f 45 al 54).

Por otra parte, en cuanto a las fotografías de los productos comercializados en el mercado en diferentes puntos de ventas dentro del territorio, (f 69 al 113) el acta notarial otorgada el 07 de mayo de 2014 por el notario público José Enrique Brenes Montero, dentro del cual hace constar la comercialización de los productos ALFA VITAMINS, en los sectores de San Pedro de Montes de Oca, San José, Centro Comercial Plaza del Sol (establecimiento comercial Bio-Salud), Pinares de Curridabat, Centro Comercial Momentum (Farmacia Locatel) y en Cartago en el Mercado Central (Macrobiótica Rincón Natural) (v.f 115), además de la publicidad realizada en Revista Somos Célebres, de la marca de los productos ALFA VITAMINS, del año 2014. (v.f 245), son elementos que comprueban ese uso continuado de la marca que se discute.



Respecto de los documentos de publicidad visibles de folios 255 al 284 del expediente de marras, si bien se desprende de esta documentación la publicidad de la marca ALFA VITAMINS, la misma no es clara en cuanto al momento preciso en que se realizó esa publicidad, por lo que no es posible para esta instancia administrativa ubicarla en la línea de tiempo comprendida de cinco años, y ello hace que no pueda ser considerada como prueba idónea.

Finalmente, tal y como se desprende del análisis de los documentos aportados por la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, la misma se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, por lo que se logra demostrar que el signo inscrito **número 130768**, ha realizando su actividad mercantil dentro del periodo de los cinco años comprendido por nuestra legislación marcaría, acreditándose de esa manera el uso real y efectivo, por lo que en razón de ello se consolidan los elementos esenciales contenidos en los citados presupuestos.

Por consiguiente, al tenerse por acreditado que la marca de fábrica “**ALFA VITAMINS**”, en clase 05 internacional, propiedad de la compañía **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC** se encuentra activa en el mercado, lo que procede es el rechazo de la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal comparte en todos sus extremos.

EN CUANTO A LA NOTORIEDAD. En cuanto al tema y concurrencia de la notoriedad de la marca **ALFA VITAMINS**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**, la cual pretende acreditar por medio de un listado de los registros inscritos en Estados Unidos y Dinamarca (v.f 117 al 121), es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición,



Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“[...] para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.



Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración los alegatos de la opositora en cuanto al tema de la notoriedad de la marca de su representada, para lo cual corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, mismo que debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación



Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“[...] 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca. [...].” (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría



debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva [...].”

Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

Para el caso bajo examen, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, que la marca “**ALFA VITAMINIS**” en **clase 05** internacional, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, a diferencia de lo que determinó el Registro, dicha titular si logra acreditar ante esta Instancia administrativa de manera real y efectiva que la marca de su representada no solamente se encuentra en uso, sino que ostenta el atributo de notoriedad, conforme a las reglas contenidas en el artículo 44 y 45 de la Ley



de Marcas y otros Signos Distintivos.

Obsérvese que de los elementos de prueba aportados a este proceso se desprenden aspectos relacionados con el mercadeo de la marca ALFA VITAMINS, ello a través de la declaración realizada por la Gerente de Ventas de Grupo Nación, quien hace constar la inversión publicitaria realizada por la empresa ALFA VITAMINS LABORATORIES INC, entre el período 2011 al 2014, por medio de los ejemplares de la Revista Perfil del año 2012 y 2014, así como, publicidad realizada en el Periódico la Nación año 2010-2011, entre otros como el Suplemento Publicitario GN Comercial, Somos Célebres de los años 2011, 2013 y 2014, relacionados de manera directa con los productos ALFA VITAMINS, que comercializa dicha titular. (v.f 100 al 143 del legajo de prueba y de 243 al 284 y 439 del expediente de marras)

Asimismo, constan fotografías en diferentes puntos de ventas donde se comercializan los productos ALFA VITAMINS, entre ellos San Pedro de Montes de Oca, San José, Centro Comercial Plaza del Sol (establecimiento comercial Bio-Salud), Pinares de Curridabat, Centro Comercial Momentum (Farmacia Locatel) y en Cartago en el Mercado Central (Macrobiótica Rincón Natural). Lo anterior, viene a consolidar aspectos relacionados con la extensión del conocimiento del signo ALFA VITAMINS, al público consumidor, su intensidad en el mercado y ámbito de difusión, aspectos que se encuentran estrechamente ligados no solo con la comercialización del producto, sino que además con la publicidad utilizada o promoción que ha realizado la empresa titular ALFA VITAMINS LABORATORIES INC. sobre su marca. (v.f 69 al 115).

Aunado a ello, respecto a los aspectos relacionados con producción y mercadeo del signo marcario ALFA VITAMINS, también se constata la relación contractual existente entre la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, titular de la marca ALFA VITAMINS en Costa Rica y la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A, la cual ejerce su actividad



comercial por medio de su representante José Rafael Mora Camacho, conocido como Adrian Mora Camacho, distribuidor exclusivo de la marca “ALFA VITAMINS” en clase 05 internacional, y confiriéndole a este los derechos de adquirir, distribuir, mercadear, promocionar y vender los productos de la marca “ALFA VITAMINS” dentro del territorio nacional. (v.f 190 al 204) Esta actividad mercantil la logra acreditar la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A, por medio de los recibos y facturas de las diferentes Agencias Aduanales, relacionadas con los productos que dicha compañía importa a nuestro territorio, como además el pago de los impuestos de estos productos. Elementos de prueba que acreditan la actividad mercantil del producto (vitaminas), para lo que fue acordado el registro inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. (v.f 01 al 99 legajo de prueba y del 41 al 317 del expediente de marras)

Asimismo, la empresa titular **Alfa Vitamins Laboratories Inc.**, documenta la elaboración de los productos por medio de diferentes tipos de formulas y pruebas de estabilidad de los productos que se comercializan con la marca ALFA VITAMINS, comprendidos entre el 2007 al 2010. Dicha información acredita la actividad industrial u operativa ya que de ello se desprende el nivel de esfuerzo, desempeño e inversión que requiere la elaboración de los productos que comercializa la empresa titular. (v.f 377 al 438 y de 442 al 451)

Por otra parte, los registros otorgados por el Ministerio de Salud a la empresa **Alfa Vitamins Laboratories Inc.** del 2009 – 2013; estudio realizado por la Comisión Técnica de Productos Naturales, y estos relacionados con los diferentes tipos de productos y medicamentos, comprueban la aprobación del producto (vitaminas) para expendirlo en el mercado. Además, los permisos sanitarios de funcionamiento expedidos por el Ministerio de Salud a la empresa representante Distribuidora e Importadora Ronav S.A., de los años 2010 y 2013, constata la actividad mercantil ejercida por dicha compañía representante dentro del territorio, en relación con las siguientes actividades: “*IMPORTACION, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS PRESERVADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,*



PRODUCTOS NATURALES Y MACROBIOTICOS”, ello aunado al nombramiento del Doctor José Hernández Villalobos como regente, así conferido por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A., del año 2013 y vigente al 05 de mayo de 2014 y el correspondiente permiso de operatividad que rige del 15 de julio de 2013 al 14 de julio de 2015. (v.f 206 al 233, de 286 al 288 y del 290 al 291)

Otro aspecto de operatividad a destacar versa con relación a las transacciones realizadas en el Banco Nacional sucursal de Cartago, por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA RONAV S.A.**, a la compañía **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**, ejercidas dentro del periodo comprendido del 2012 al 28 de abril de 2014. Asimismo, por medio de la declaración jurada del señor Alejandro Valdés, Presidente de la empresa Alfa Vitamins Laboratories Inc, realizada el 24 de abril de 2014, hace constar que la marca **ALFA VITAMINS**, tiene más de 16 años de comercializarse en Costa Rica. Información que en igual sentido consolida el nivel de operatividad entre las empresas con relación al producto por un largo periodo de tiempo. (v.f 56 al 57 y el 124)

Ahora bien, con relación a los documentos de prueba que han sido presentados con fecha posterior a la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ**, el 05 de marzo de 2014. Cabe indicar por parte de este Tribunal, que estos elementos vienen a consolidar y dar credibilidad sobre la constancia del uso del signo dentro del mercado y que esta actividad se mantiene de forma continuada en el tiempo por parte de la empresa Distribuidora e Importadora Ronav S.A. a Costa Rica (f 45 al 54 y de 293 al 307).

De todo este elenco probatorio que son parte integral de una concatenación de actos de nivel industrial y operativo, ejercido entre la compañía titular **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**, del signo marcario inscrito “**ALFA VITAMINS**” y su



representante en Costa Rica **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA RONAV S.A**, para realizar la actividad comercial, se logra determina que la marca discutida no solo se encuentra en uso real y efectivo en Costa Rica, dentro del periodo de los cinco años que establece el artículo 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sino que además logra demostrar el atributo de notoriedad del signo “**ALFA VITAMINS**”, en **clase 05** internacional, registro número **130768**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, apoderada de la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ SRL.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con cuarenta y cinco segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Se declara el atributo de **NOTORIEDAD** al signo inscrito “**ALFA VITAMINS**”, en **clase 05** internacional, registro número **130768**, propiedad de la empresa **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**

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 la Licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, apoderada de la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ SRL.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con cuarenta y cinco segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica “**ALFA VITAMINS**” en clase 05 internacional, **registro número 130768**, propiedad de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.**, solicitada por la empresa **LABORATORIO PABLO CASSARÁ SRL.** Se declara la **NOTORIEDAD** del signo inscrito “**ALFA VITAMINS**” en clase 05 internacional, **registro número 130768**, propiedad de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC.** 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora