



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1106-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “FLUIBRON” (05)

LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8537-2002, 139784)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 251-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del quince de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa, **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos del siete de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de setiembre de 2008, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-cero ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada de la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario “**FLUIBRON**”, registro **No. 139784**, inscrita el 8 de agosto de 2003, vigente hasta el 8 de agosto de 2013, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **LABORATORIOS VIJOZA S.A. DE C.V.**, para proteger y distinguir: fluidificante, antitusivo, vigente hasta el 8 de agosto de 2013.



SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, se opuso a lo pretendido, solicitando se declare sin lugar la solicitud de cancelación presentada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos del siete de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la representación de la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**,

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación con que comparece, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, admite la apelación; asimismo, una vez notificada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las 13 horas con 30 minutos del 4 de diciembre de 2009, expresó agravios.

QUINTO. 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho que



como probado tiene la resolución venida en alzada, el cual encuentra fundamento a folios 271 y 272 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, se tiene como hecho no probado el siguiente:

1.- Que de conformidad con lo que consta agregado a los autos del presente expediente, no quedó demostrado que el titular de la marca “**FLUIBRON**”, registro No. **139784**, comprobara el uso real y efectivo de ésta.

2.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de la marca “**FLUIBRON**”, ya que de la prueba aportada a tales efectos no se comprueba tal situación.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. La sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, a través de su representante, solicitó la cancelación de la marca “**FLUIBRON**”, registro marcario número **139784**, del 8 de agosto, perteneciente a la sociedad por cuanto ésta habría incurrido en la falta de uso de ese signo.

La titular de la marca en contestación a la solicitud antes citada, se opuso a lo pretendido, solicitando, en lo que interesa, el rechazo de las diligencias instauradas en su contra, sin aportar al efecto prueba suficiente que demuestre que la marca de su propiedad esté siendo usada, ocurriendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos del siete de julio de dos mil nueve declaró con lugar la solicitud de cancelación de la marca referida, por falta de uso interpuesta por la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, por considerar, que la titular de la marca no demostró el uso real y efectivo de la misma, estableciendo el Registro que:

“Una vez analizados los argumentos y prueba tanto del solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como del titular de la marca FLUIBRON, registro No. 139784, inscrita el 08 de agosto de 2003, en clase



*5 internacional, propiedad de la empresa LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V., se comprueba que el titular de la misma no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que como se analizó supra, el representante del titular de la marca se limita a aportar copias certificadas de los registros de la marca “FLUIBRON” en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de copias de los registros sanitarios de la marca en el El Salvador, Guatemala, Honduras y El Salvador y Honduras, también certificadas; sin embargo no aporta ningún tipo de prueba con la que se pueda apreciar que dicha marca efectivamente se está usando en el mercado costarricense tal y como fue inscrita ante este Registro, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca sea cancelada, siendo el **subjetivo** (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); **temporal** (uso durante cinco años); **material** (uso real efectivo. (...)) De conformidad con lo que consta en autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca **FLUIBRON** (...)no demostró el uso real y efectivo de su marca en Costa Rica, por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma”. (la negrita es del original).*

En razón de lo resuelto por el Registro, la representación de la empresa apelante argumentó:

“(...) En cuanto a lo afirmado por el representante de la empresa titular, en cuanto a la fama y notoriedad de la marca que le pertenece, debe indicarse que no es procedente en el caso que nos ocupa, dilucidar la notoriedad de la marca FLUIBRON, por lo que dicha notoriedad no se entra a conocer, ya que lo que se está determinado acá, es la falta de uso de la marca para cancelar su registro.

IX. Sobre lo que debe ser resuelto.

De conformidad con lo que consta en los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca FLUIBRON, Registro No. 139784, no demostró el usos real y efectivo de su marca en Costa Rica, por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por no acreditado el uso de la mima.” NO PODEMOS ACEPTAR LOS PUNTOS QUE CITAMOS ANTERIORMENTE, POR CUANTO EVIDENTEMENTE DEBE ANALIZARSE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “FLUIBRON”, EN VISTA DE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA INSCRITA EN BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ Y GUATEMALA (...) Es muy grave que el Registro de Marcas no se haya pronunciado sobre la notoriedad de la marca “FLUIBRON”, porque a pesar de haber declarado con lugar la falta de uso de la marca “FLUIBRON”, ello no le da derecho a Laboratorios Andromaco S.A. de C.V. de apropiarse de la marca “FLUIBRON”, la cual ha solicitado para sí, según ha expresado en el mismo escrito de solicitud de cancelación por falta de



uso (...)”.

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. La acción de cancelación por falta de uso que nos ocupa fue presentada el 3 de setiembre de 2008, como puede notarse, han trascurrido sobradamente los cinco años que se indican en el párrafo tercero del numeral 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, antes de entrar a analizar el fondo del asunto, se hace necesario aclarar, el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo, corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.

Para el operador jurídico una norma en ese sentido resulta complicado, no solo porque es difícil la comprobación de ese hecho, sino también porque la norma 42 citada, se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, en este caso el titular de la marca, debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso de la marca, existiendo de esta forma un aparente choque de normativa entre una norma internacional y una nacional. Al efecto dicho numeral establece: “C.- 1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”. (lo subrayado no es del original).

Claro que ante esta disyuntiva lo procedente es irse al estudio de las fuentes del derecho, determinar cuál es la norma superior y si existe posibilidad en la legislación de desaplicar la norma de rango inferior al caso concreto, así debería de procederse. Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 588-94 estableció:

“De conformidad con el artículo 7 de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal”.



Es así como, nuestra propia legislación resuelve esa problemática. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no es necesario de parte de este Tribunal hacer todo un análisis en ese sentido, para desaplicar la norma inferior, cuando en realidad el sentido del artículo 42 es otro, que de inmediato se pasa a analizar.

Ese artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular.

Obsérvese como este Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto. Esta diferenciación entre los efectos que produce la cancelación y los que produce la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que provocan una y otra. Las causas de nulidad afectan al momento de registro de la marca, implicando así un vicio originario, mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad...”. “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

Bajo esta tesitura el artículo 37 de la ya citada Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: “un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca”. Pues bien, el artículo 42 que



establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda, sea el artículo 7 o el 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.

Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, (...). En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”

Aclarado el punto anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

*“**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 (...).” (negrita es del original)*

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca.

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 utilizado como tal. 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* o *caducidad* de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

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 tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, 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 un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad



Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“... - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.”

En el caso que se discute, tenemos, que los elementos probatorios aportados por el titular del signo distintivo, que por este proceso se solicita cancelar, (Ver folios 36 a 59, 79 a 257 y 309 a 325 del expediente), no son suficientes y de verdadero peso para **comprobar el uso real y efectivo** de la marca “**FLUIBRON**”, en el mercado costarricense, por carecer de relevancia probatoria en ese sentido, ya que dichos elementos son referidos y aportados esencialmente para probar la notoriedad de dicha marca; aún así, es obligación tanto del Registro como de este Tribunal tomarlos en cuenta a efectos de proteger los derechos consagrados en el artículo 25 de



la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al titular de la marca, que en el presente caso se solicita cancelar por falta de uso. Partiendo de lo anterior, tenemos, que en lo que respecta a la prueba aportada por la parte titular de la marca cuestionada para cancelación, y lo cual comparte este Tribunal, el órgano **a quo** consideró lo siguiente:

*“(...) se comprueba que el titular de la misma no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que como se analizó supra, el representante del titular de la marca se limita a aportar copias certificadas de los registros de la marca “FLUIBRON” en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de copias de los registros sanitarios de la marca en el El Salvador, Guatemala, Honduras y El Salvador y Honduras, también certificadas; sin embargo no aporta ningún tipo de prueba con la que se pueda apreciar que dicha marca efectivamente se está usando en el mercado costarricense tal y como fue inscrita ante este Registro, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca sea cancelada, siendo el **subjetivo** (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); **temporal** (uso durante cinco años); **material** (uso real efectivo. (...)) De conformidad con lo que consta en autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de la marca **FLUIBRON** (...)no demostró el uso real y efectivo de su marca en Costa Rica, por lo que para efectos de este Registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).*

Comparte este Tribunal los fundamentos antes expuestos, dados por el órgano **a quo**, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y asimismo, al no existir prueba suficiente en contrario en el expediente que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que la marca no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional de ninguna forma, por lo que está demás decir, que como corolario no se está comercializando ni distribuyendo, de manera real-física, los productos identificados por la marca cuestionada.

Por ende, no queda demostrado para este Tribunal, que la marca “**FLUIBRON**” esté siendo usada en el comercio ni sus productos distribuidos y comercializados en la cantidad ni el modo



que corresponde, atendiendo la naturaleza de esos productos como son fluidificantes y antitusivo, en locales comerciales donde se puedan poner a la venta y disposición del público consumidor.

QUINTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA RECURRENTE. Como se indicara en el considerando anterior, si bien, los elementos probatorios aportados por la empresa titular de la marca que se solicita cancelar por falta de uso, fueron presentados por ésta para demostrar la notoriedad, el Registro al igual que este Tribunal, los tomó en consideración para analizar si declaraba o no la cancelación referida, y al tener por comprobada la falta de uso de la marca mencionada, en virtud, de que no existe en el mercado costarricense comercialización real-física de los productos identificados con dicho signo, se declara con lugar la cancelación de la marca “**FLUIBRON**”, por falta de uso.

Conforme lo expuesto, considera importante este Tribunal, señalar que la prueba aportada por el titular de la marca “**FLUIBRON**”, no solamente, es relevante para comprobar la falta de uso o no de la marca citada, tal como lo hizo el Registro así como lo hace este Tribunal, sino también para verificar si ésta es notoria o no, de ahí, que este Tribunal es del criterio, que el Registro debió de conocer sobre la notoriedad, ya que como puede comprobarse a folios veintiocho a treinta del expediente, la representación de la sociedad recurrente **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, interpuso como derecho de defensa - ante la acción de cancelación por falta de uso de la marca mencionada, presentada por la sociedad solicitante **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.-**, que la marca de su representada era “**notoria**”, aportando, para demostrar la notoriedad de la misma, la documentación que consta en el expediente a folios treinta y seis a cincuenta y nueve, setenta y nueve a doscientos cincuenta y siete y trescientos nueve a trescientos veinticinco del expediente, alegato, que reitera en el escrito de de expresión de agravios, por lo que considera conveniente este Tribunal analizar varios aspectos de su relevancia, que de seguido se entran a conocer.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional



cuyo propósito es que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, regula en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

I) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (...)

En ese mismo orden de ideas, nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria (concepto, protección y los criterios para reconocer dicha notoriedad) y su aplicación en el régimen costarricense. Así, el artículo 2 define el término al establecer:

*“(...) **Marca notoriamente conocida:** Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales. (...)”.*

Asimismo, en este sentido, la jurisprudencia internacional indica que:

“(...) Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores del tipo de producto o de servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de



consumidores.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2001, del 3 de abril de 2002).

De la misma manera y a mayor abundamiento resulta necesario plasmar la posición del Tribunal Registral Administrativo respecto al tema. Así, en el Voto 35-2006 de las 9:30 horas del 16 de febrero del 2006 se establece:

“El autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). Ante dicha definición surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de “notoria”? La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una 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.”

En el presente asunto, nos encontramos, como se indicara líneas atrás, que la representación de la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, alega tanto en el escrito de contestación a la acción de cancelación por falta de uso como en el escrito de expresión de agravios que su marca es “**notoria**”, y que la misma, es conocida en algunos países del área centroamericana, por lo que resulta esencial analizar de conformidad con la definición dada por artículo 2 y 45 de nuestra Ley de Marcas y artículo 31 del Reglamento a esa Ley, por su parte, la jurisprudencia señala: “(...) *Los elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad*



son: (a) *Antigüedad de la marca*; (b) *empleo extendido de la marca*; y (c) *esfuerzo publicitario importante*.” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 254-2003 de las 10 horas del 31 de julio de 2003), si la prueba aportada cumple con los requisitos contemplados en la normativa y jurisprudencia citada.

Así, el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá 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.”*

“Artículo 31.- Sector pertinente. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.*
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimientos, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse la argumentación de notoriedad alegada por la parte recurrente, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea conforme



los criterios que indican los numerales de la Ley de Marcas y su Reglamento, como 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 la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

Observando el presente caso, se tiene, por demostrado, que la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, tiene inscrito a su nombre en Costa Rica el Registro N° **139784**, de fecha 8 de agosto de 2003, correspondiente a la marca “**FLUIBRON**”, **no** se desprende del expediente de marras, que la titular de dicho registro haya hecho uso y comercializado en Costa Rica, la marca “**FLUIBRON**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, como tampoco se comprueba, que dicho signo marcario sea **notorio**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, al no comprobarse, que el registro marcario número **139784**, perteneciente a la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, esté siendo **usado** tal y como lo estipula nuestra legislación antes analizada, una vez examinado tanto el expediente, como tomando en cuenta la carencia e insuficiencia de pruebas en el mismo, que debieron ser aportadas por el titular de la marca, correspondiéndole a éste, según lo antes expuesto, la carga de la prueba, en los casos de solicitudes de cancelación por falta de uso de marcas, con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y al no haberse comprobado conforme a los criterios de los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas, artículo 31 del Reglamento a esa Ley, así como la jurisprudencia, que el registro indicado es **notorio**, lo procedente es, declarar sin lugar el **recurso de apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos del siete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos del siete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91