

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0633-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “DIACORT”

INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 1900-5934705, 59347)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 321-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por **María Eugenia Acuña Delgado**, mayor, soltera, empresaria, vecina de San José, con cédula 7-042-106, en representación de la empresa **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-316867, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:29 horas del 3 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2015, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **BORYUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**, interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca “**DIACORT**”, inscrita el 5 setiembre 1981 con registro número **59347**, a nombre de **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.**, que protege “*preparados antitusivos, anti-inflamatorios, expectorantes, anti-espasmódicos, anestésicos, antialérgicos, laxantes, antigripales, antitérmicos, antivirales, ansiolíticos, analgésicos, antiflatulentos, antibióticos, antimicóticos, antieméticos, broncodilatadores, auxiliares del metabolismo celular, hepatoprotectores antenolíticos, hematínicos, balsámicos, emolientes, escabecidas,*

pediculicidas, repelentes, colirios, vasoconstrictores, descongestionantes, antiváricosos, anti-hemorroidales, parestesias, para el eritema solar, pañalitis”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, afirmando que en el mercado costarricense no se encuentra ningún producto del listado que sea comercializado o distribuido bajo esta marca, y en razón de que su representada cuenta con la solicitud de registro de la marca **“DIARAKOR”** tramitada con el expediente número **2015-00734**, presentada el 27 de enero de 2015 y que pretende amparar productos en la clase 5.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:59:18 horas del 18 de marzo de 2015, procedió a dar traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“DIACORT”** 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 **María Eugenia Acuña Delgado**, en defensa de los derechos de la titular del signo cuya cancelación se solicita, indicando que la marca DIACORT tiene aplicación en DIACORT CÁPSULAS que se encuentra debidamente autorizada por el Ministerio de Salud y DIACORT SUSPENSIÓN que se encuentra en trámite ante ese Ministerio y con fundamento en esto solicita se declare sin lugar la acción.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:22:29 horas del 3 de junio de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial acogió la acción de cancelación por falta de uso promovida por BORYUNG PHARMACEUTICAL CO LTD.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto la señora **Acuña Delgado**, en la representación indicada, 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 fuera del plazo legal,

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que el signo **“DIACORT”** con registro 59347 se encuentra inscrito a nombre de **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.** desde el 5 de setiembre de 1981 y se encuentra vigente hasta el 5 de setiembre de 2021, (folio 36)
2. Que a partir del 1º de octubre de 2008 las empresas **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.** con cédula jurídica 3-101-316867 e **INFARMA LTDA** con cédula jurídica 3-102-011081 otorgaron contrato de franquicia para licencia de uso de la totalidad de las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, (folios 83, 84)
3. Que la marca **“DIACORT”** con registro 59347 ha sido usada y puesta en el comercio en la cantidad y modo de acuerdo al producto de que se trata (ver folios 68, 69 70, 73, 74, 75, 80, 82, 113, 114, 190 a 205, 148 a 173, 208 a 215, 277 a 281).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“DIACORT”** con registro 59347, en razón de que con la prueba aportada por su titular no se demostró su uso, de conformidad con los presupuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A.** afirma en sus agravios que la

marca **“DIACORT”** protege y distingue la fabricación y comercialización de un producto antidiarreico, cuya materia prima predominante es el principio activo *“nifuroxacida”* y es prescrito dentro del sector farmacéutico privado (folio 54). Agrega que los productos de su representada se comercializan tanto en el sector privado de medicamentos como en cadenas de farmacias, y que a efectos de demostrar la facturación y ventas del producto, se aporta certificación original con hojas de trabajo preparada por el licenciado Gilbert Moya Loaiza, contador público autorizado, titulado “Certificación de Comercialización de Producto de Marca DIACORT Suspensión y Cápsula”, del que se desprenden, entre otros, datos relativos a la facturación de los años 2010 a 2015, la extensión geográfica de la comercialización de la marca, el cumplimiento de requisitos de índole sanitaria, las importaciones de la materia prima que su representada ha llevado a cabo, órdenes de producción y manufactura. Con fundamento en estos agravios solicita se admita el recurso presentado y se declare sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta en contra de DIACORT.

Por otra parte, se apersona la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **BORYUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**, quien afirma que el hecho de contar con un certificado de Registro Sanitario solo comprueba que la titular del derecho está autorizada para comercializar el producto en nuestro país, pero no demuestra que realmente ese producto esté siendo expendido en el territorio nacional. Reitera que en el mercado costarricense no se encuentra ningún producto del listado protegido por DIACORT, es decir no se encuentra en uso para el giro inscrito bajo el registro N° 59347. Advierte que el Registro de la Propiedad Industrial menciona que hay incongruencia entre el fabricante para el producto identificado en el Registro Sanitario N° M-CR-4-00320 respecto del titular registral del registro marcario. Con fundamento en estas manifestaciones solicita se confirme la resolución recurrida y se declare con lugar la acción de cancelación por falta de uso interpuesta en contra de DIACORT.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. 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 el signo.

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

“Artículo 39•- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. 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...”

Nótese que la cancelación por este motivo procede únicamente cuando hayan transcurrido cinco años de haber sido concedida la marca y la falta de uso de ésta debe haberse producido dentro de los cinco años anteriores a la acción de cancelación, lo cual, aplicado a lo que nos ocupa en este expediente, permite concluir que en razón de que el signo con Registro No. 59347 se inscribió el 5 de setiembre de 1981, el pedido de cancelación podía ser presentado hasta después del 5 de setiembre de 1986, lo cual se cumple en este caso.

Asimismo, la cancelación de la marca por este motivo puede concederse si **no se demuestra su uso dentro de los cinco años anteriores** a la solicitud de cancelación y en este caso, ésta se presentó el 13 de marzo de 2015, por lo que debe demostrarse el uso dentro del período comprendido entre esa fecha y cinco años antes, sea del 13 de marzo de 2010 al 13 de marzo de 2015.

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. De este modo, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un 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.

(...)

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.”

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. [...].

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

(...)

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se

encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

(...)

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.

(...)

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. 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 **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.**, no se logró acreditar el uso de la marca “DIACORT”.

No obstante, advierte este Órgano de Alzada que dentro de la prueba aportada por la titular encontramos:

- 1.- Copia del Certificado de Registro de Medicamentos N° **M-CR-14-00320**, emitido por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, para el medicamento denominado “**Diacort (cápsulas)**” cuyo principio activo es nifuroxazida, registrado el 16 de setiembre de 2014 y vigente hasta el 16 de setiembre de 2019 a favor de INFARMA LIMITADA (folio 68)
- 2.- Copias de certificados de registro de medicamentos N° **2101-IA-10135**, extendidos por la Dirección de Registros y Controles de ese mismo Ministerio que datan del 8 de noviembre de 2005, 18 de julio de 2000 (folios 69, 70)
- 3.- Copia del Certificado de Registro extendido por la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud el 28 de enero de 2002, en donde se indica que el registro número **2101-IA-2976** fue concedido por el Consejo Técnico de Inscripciones desde el 8 de enero de 2002 y vence el 8 de enero de 2007 (folio 80).
- 4.- Copia del Certificado de Registro Provisional extendido por la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud el 21 de marzo de 2007, en donde se indica que el registro número **2101-IA-2976** fue registrado provisionalmente hasta por un año, por acuerdo del Consejo Técnico de Inscripciones desde el 9 de marzo de 2007 (folio 81).
- 5.- Copia del Certificado de Registro extendido por el Departamento de Controles y Registros del Ministerio de Salud el 30 de noviembre de 1996, en donde se indica que el registro número **2101-IA-2976** fue registrado por acuerdo del Consejo Técnico de Inscripciones desde el 19 de noviembre de 1996 y vence el 19 de noviembre de 2001 (folio 82).
- 6.- Copia del Certificado de Renovación de Medicamentos N° **2101-IA-2976**, emitido por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, para el medicamento denominado “**Diacort (suspensión)**” cuyo principio activo es nifuroxazida, aprobado el 24 de abril de 2015 y vigente hasta el 24 de abril de 2020 a favor de INFARMA

LIMITADA, (folio 73). Y certificado de registro de este medicamento, extendido por la Dirección de Atención al Cliente de ese mismo Ministerio en donde se certifica que fue registrado desde el 5 de enero de 2010, así como certificado que ese producto se encuentra debidamente inscrito y vigente, que se comercia y consume en el territorio nacional según los reglamentos existentes y que su fecha de vencimiento es el 5 de enero de 2015 (folios 74, 75).

7.- Copia del contrato suscrito el 30 de setiembre de 2008 entre **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A.** con cédula jurídica 3-101-316867 e **INFARMA LIMITADA** con cédula jurídica 3-102-011081, en donde la primera otorga a la segunda de estas empresas una franquicia para licencia de uso de la totalidad de sus marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, (folios 83, 84)

8.- Copias de órdenes de pedido de Laboratorios Infarma Ltda y las correspondientes facturas de compra, emitidas por MOEHS IBERICA S.L. en los años 2008, 2011 a 2014, relativas al producto “nifuroxácida”, (folios 113 y 114, 190 a 205)

9.- Copias de bitácoras denominadas: “Ubicación de muestra retenida de Producto Terminado” de fechas 23 de febrero del 2010 y 3 de julio del 2014 (folios 148 a 173)

10.- Recetas médicas prescritas por médicos particulares en los años 2007, 2008 y 2015 (folios 208 a 215)

11.- Certificación extendida el 30 de setiembre de 2015 por el contador público autorizado **Lic. Gilbert Moya Loaiza, CPA** con carné 3357, en donde se certifica y detalla la comercialización del producto marca DIACORT (suspensión y cápsulas) a nivel nacional, mediante las ventas realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2010 y el 27 de marzo de 2015, indicando que del estudio realizado pudo determinar los ingresos netos que la comercialización de la marca generó en ese lapso de tiempo por concepto de ventas a farmacias de diferentes lugares del país, (folios 277 a 290)

Considera este Tribunal que la prueba aportada por la titular del signo cumple con las formalidades establecidas por la normativa y en razón de ello resulta válida para analizar este asunto. Por ello, una vez valorados en forma integral todos los documentos de prueba que constan en este expediente, resulta evidente que los productos protegidos con el signo que se pretende cancelar *han sido puestos en el comercio en la cantidad y modo que*

normalmente corresponde, de acuerdo a su naturaleza y la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan, tal como dispone el artículo 40 transcrito.

Asimismo, se cumplen los requisitos subjetivo, temporal y material, relacionados en el **Voto No. 1139-2009** de las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, toda vez que la marca es usada por la empresa licenciataria, debidamente autorizada por su titular; ese uso no se ha interrumpido en el tiempo, tal como lo demuestran los certificados de registro de medicamentos y su renovación, las órdenes de compra, facturas, recetas médicas y demás documentos, que fueron emitidos en los años 2002 y 2007 a 2015; por ello resulta pertinente que esta Autoridad reconozca que ese uso es real y efectivo y que se ha efectuado en la forma en que fue registrado el signo **“DIACORT”**.

Por lo expuesto, es evidente que el certificado de Registro Sanitario aportado por la titular, en sí mismo, no demuestra que realmente ese producto se comercialice en el territorio nacional, tal como lo argumentó la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **BORYUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD.** Sin embargo, estos certificados en conjunto con el resto de elementos probatorios sí resulta de valor en este examen. Adicionalmente, respecto de la aparente incongruencia entre el fabricante para el producto identificado en el Registro Sanitario N° M-CR-4-00320 respecto del titular registral del registro marcario, debe considerarse el contrato de licencia de uso suscrito entre ambas empresas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, citas normativas y jurisprudencia citadas, este Tribunal declara **con lugar el recurso** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:29 horas del 3 de junio de 2015, la cual se revoca.

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 **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **María Eugenia Acuña Delgado**, en representación de **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:29 horas del 3 de junio de 2015, la cual se confirma y en consecuencia se deniega la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“DIACORT”** con registro número 59347 presentada por **BORYUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD.** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora