



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0707- TRA-PI-

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso Marca “MIGRASTIC”

PHARMAKOS S. A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 154153 (2004-910)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 400-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Jeanne Desiree Mantilla López, mayor, casada, Ingeniera Industrial, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y uno trescientos seis, apoderada especial de la compañía **PHARMAKOS S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos cuarenta segundos del cinco de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de setiembre de dos mil doce, la licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cuarenta y uno ochocientos veinticinco, apoderada especial de la compañía **LABORATOIRES ARKOPHARMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, domiciliada en 1 ére Avenue 2709 M, LID de CARROS LE BROC, 06510, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “**MIGRASTIC**”, inscrita en clase 5 internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y*



para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante Acta de Notificación de las catorce horas treinta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil trece, procedió a notificar la resolución de las catorce horas once minutos veinte segundos del diecinueve de abril de dos mil trece, mediante la cual se traslada la solicitud de cancelación por falta de uso a la titular de la marca inscrita **PHARMAKOS S. A**, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma, siendo que dentro del plazo conferido al efecto no contesto la audiencia.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas veinte minutos cuarenta segundos del cinco de agosto de dos mil trece, resolvió “(...) *se declara con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por la licenciada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la compañía LABORATOIRES ARKOPHARMA, contra el registro de la marca de fábrica “MIGRASTIC”,*” registro No.154153, la cual protege y distingue “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*”, en clase 5 internacional propiedad de **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. Que la apoderada especial de la compañía de **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos cuarenta segundos del cinco de agosto de dos mil trece.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**MIGRASTIC**”, a favor de la compañía de **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número 154153 para proteger en clase 5: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*” (Ver folios 49 a 50 del expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se ha mostrado la puesta al comercio de la marca “**MIGRASTIC**”,

TERCERO. CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de la cancelación presentada por la apoderada de la compañía **LABORATOIRES ARKOPHARMA**, por haber considerado que de conformidad con lo que consta en el expediente queda demostrado que el titular de la marca “**MIGRASTIC**”, registro 154153, no comprobó el uso real, actual,



territorial y efectivo para lo que protege y distingue su marca en el registro, por lo que se tiene por no acreditado el uso de la misma.

Por su parte la apoderada de la compañía **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA** indicó en su legajo de apelación que su representada es actualmente la nueva dueña registral de la marca “**MIGRASTIC**”, y que no contestó el traslado donde se notificaba la solicitud de cancelación por no uso de la marca, porque los medios notificados ya no correspondían a su representada, agrega que **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA** adquirió esta marca para utilizarla en un producto para la migraña, y que para introducirlo en el mercado se han llevado una serie de procesos, por lo que indica que todavía no se ha sacado ese producto con esa marca en el mercado nacional.

CUARTO. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. En el caso bajo estudio es importante citar el voto 333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:“(…) *Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde 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 de materializar la situación que se quiere demostrar. Este 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 (…)* Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: *¿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 virtud de lo expuesto en el caso analizado, de las cancelaciones por falta de uso, la carga de la prueba corresponde al titular marcario, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, se determina que no se aportó prueba por parte de la compañía **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas establece en cuanto al uso de la marca lo siguiente:

“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 de 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”.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando declara con lugar la solicitud de cancelación de la marca **“MIGRASTIC”**. Nótese que en el escrito de agravios la señora Jeanne Desiree Mantilla López apoderada de la apelante, indica que en razón de que su representada adquirió recientemente dicho signo marcario y que se ha estado trabajando en la introducción del producto en el mercado nacional, que todavía no se encuentra en el mercado, confirmando más bien la propia representante que la marca no está siendo utilizada en el mercado, aportando únicamente como prueba un certificado del Permiso de Funcionamiento N° ARSLU-3397-07-2013 de la Empresa Pharmakos Sociedad Anónima y un proyecto de etiqueta del producto



“MIGRASTIC” sin certificar, documentos que no constituyen prueba suficiente para demostrar su uso en el territorio nacional, ya que no es indicativo de que los productos se hayan vendido o se hayan ofrecido en Costa Rica, por lo que resulta insuficiente, conforme los requisitos establecidos por los artículos 40 y 25 de la Ley de Marcas

Nótese que los artículos 40 y 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establecen los requisitos probatorios para demostrar su uso en el país, incumpliendo así los requisitos estipulados en dicha normativa.

Respecto al alegato de que no contestó el traslado donde se notificaba la solicitud de cancelación por no uso de la marca, porque los medios notificados ya no correspondían a su representada, los mismos también deben ser rechazados ya que conforme el artículo 183 del Código Procesal Civil indica “

Artículo 183.- Notificación que se tiene por efectuada. Tanto en el caso del artículo anterior como en el de que la notificación no haya sido hecha, si la parte se hubiere manifestado en el proceso sabedora de la resolución, la notificación surtirá sus efectos entonces, como si estuviere legalmente efectuada.”

Por lo que resulta de aplicación en el presente caso dicha norma, al apersonarse la apoderada de la compañía **PHARMAKOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su legajo de revocatoria con apelación en subsidio presentado el nueve de setiembre de dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Es oportuno acotar que conforme a nuestra legislación para mantener la vigencia de la marca se hace necesario que su uso sea en Costa Rica. Esta territorialidad también la señala claramente el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el



31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De conformidad con lo anterior, al no demostrarse el uso de la marca según lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Marcas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Jeanne Desiree Mantilla López, apoderada especial de la compañía **PHARMAKOS S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos cuarenta segundos del cinco de agosto de dos mil trece y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Jeanne Desiree Mantilla López, apoderada especial de la compañía **PHARMAKOS S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos cuarenta segundos del cinco de agosto de dos mil trece y confirmar la resolución recurrida venida en alzada, acogiendo la solicitud de cancelación de la marca “**MIGRASTIC**” registro número **154153**. 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