



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0287-TRA-PI

Solicitud de cancelación de la marca por no uso “GYLEN”.

GUTIS LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2003- 502(61879)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 578-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Norman Gutiérrez Israel, mayor, casado una vez, ingeniero, cédula de identidad número nueve- cero treinta y siete- cuatrocientos ocho, vecino de San José, Paseo Colón, en su condición de Apoderado General sin límite de suma de la sociedad **GUTIS, LIMITADA**, cédula jurídica tres- ciento dos- quinientos veintiséis mil seiscientos veintisiete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiocho minutos y veinte segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- un mil ciento ochenta y cuatro, en condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG**, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario número 141051 en clase 5, para proteger productos farmacéuticos,



perteneciente a la empresa **PRODUCTOS GUTIS S.A. o GUTIS PRODUCTS CORPORATION.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veintiocho minutos y veinte segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara con lugar la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Lic. Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado Especial de **NOVARTIS AG.**, en contra de la marca **GYLEN**, registro número 141051, inscrita el 16 de setiembre de 2003, para proteger y distinguir : “Productos farmacéuticos” en clase 5 internacional propiedad de la empresa **PRODUCTOS GUTIS S.A. o GUTIS PRODUCTS CORPORATION. (hoy GUTIS LIMITADA)**; ...”* (Las negritas son del original.)

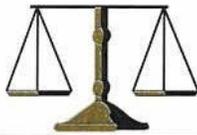
TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de marzo de dos mil diez, el señor Norman Gutiérrez Israel, en su condición antes dicha, apeló resolución referida.

CUARTO. 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 Jueza Mora Cordero, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro, indicándose solamente que encuentran su sustento de folios 121 a 125 del expediente. Además de interés para la resolución de este proceso, se tiene también como



hecho probado el Considerando IV, **Sobre los elementos de prueba** de la resolución apelada, visible a folios 10 y del 32 al 34.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca “GYLEN”, registro 141051, inscrita el 16 de setiembre de 2003, perteneciente a la a la empresa **PRODUCTOS GUTIS S.A. o GUTIS PRODUCTS CORPORATION, (hoy GUTIS LIMITADA)**, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos”, por no haber quedado demostrado por parte del titular de la marca el uso real y efectivo de este signo.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que la elaboración de un producto farmacéutico para uso humano requiere de un sinnúmero de regulaciones, pruebas, estudios y desarrollos para poder ser comercializado abiertamente, información que es resguardada por las compañías farmacéuticas por lo que aportar al registro dichos estudios los pondría en una situación de desventaja comercial ante una de las casas farmacéuticas más grandes a nivel mundial, como lo es Novartis AG. Agrega además que si bien es cierto la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma; por la sensibilidad de los estudios se les imposibilita aportarlas y darles publicidad ante el registro. El producto está en su etapa final para poder ser comercializado, y existen nuevos elementos que actualmente si podrán hacer públicos, los cuales deberán ser valorados integralmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que resulta fundamental para el presente caso. 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 (...).”

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 ese uso efectivo del signo.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de citas, 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 del mismo cuerpo normativo dicho.

Ahora bien, tal y como se explico en la resolución del **a quo**. 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 se compruebe en forma real y efectiva. 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 este requisito, debe tenerse claro que el objeto de la figura de esta cancelación, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso del signo en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la



Propiedad Industrial como por este Tribunal a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras 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.

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, como elemento a valorar se debe observar el oficio del Ministerio del Salud DACI-154-7-2009, del 14 de julio de 2009, en el cual claramente se consignó “...*que no existen productos registrados con el nombre de marca GYLEN.*” (Ver folio 10). Aunado este hecho también se conoce que el titular de la marca acepta expresamente que “... *aún y cuanto en Costa Rica no ha salido al mercado dicho producto ya se ha venido inscribiendo en otros países para ser utilizado y comercializado de la misma manera que en nuestro país*” (Ver folio 29). Teniendo como hechos probados los antes transcritos, se evidencian circunstancias contrarias a lo que se ha venido desarrollando y que refiere a que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, contexto que constituye un factor indispensable en el uso de la marca. Se justifica el propietario de la marca en que la elaboración de un producto farmacéutico para uso humano requiere de un sinnúmero de regulaciones, pruebas, estudios, y desarrollos para poder ser comercializado abiertamente, siendo un proceso bastante complicado, lo cual no son razones de recibo para este Tribunal que logren excusar al propietario de la marca del no uso de la marca en cuestión, puesto que debió la empresa **PRODUCTOS GUTIS S.A. o GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, tomar las medidas necesarias para evitar tal situación.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación presentada, y asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional como debe ser según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

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, Ley No. 8039 y 29 del Voto N° 578-2011



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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Norman Gutiérrez Israel, en su condición de Apoderado General sin límite de suma de la sociedad **GUTIS, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiocho minutos y veinte segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91