



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0888-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SIFROL

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 98160)

Boehringer Ingelheim KG, apelante

Marcas y otros signos

VOTO N° 819-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del dos de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Boehringer Ingelheim KG, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de octubre de dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario SIFROL.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso cancelar por falta de uso el registro de la marca SIFROL.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el veintitrés de julio de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y dos minutos, once segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

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

Redacta la Juez Ortíz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **SIFROL**, desde el dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis y veinte hasta el dos de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre de la empresa Boehringer Ingelheim KG, para distinguir en la clase 5 preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico (certificado de registro marcario visible a folios 54 y 55).
- 2- Que en fecha veinte de julio de dos mil diez, el Ministerio de Salud costarricense otorgó el registro sanitario al medicamento SIFROL en sus presentaciones de 0.25, 0.50 y 1 miligramo, con vencimiento al veinte de julio de dos mil quince (certificados de registro sanitario visibles de folios 121 a 123).
- 3- Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, la empresa Boehringer Ingelheim México S.A. de C.V. facturó e inició el trámite de embarco de medicamento SIFROL hacia



- Costa Rica, siendo su cliente la empresa Grupo Farmanova-Intermed (GFI) C.R. S.A. (factura y trámite de embarque visible de folios 204 a 207 del tomo II del legajo de pruebas).
- 4- Que en fecha veintinueve de julio de dos mil once, la empresa Boehringer Ingelheim México S.A. de C.V. facturó e inició el trámite de embarco de medicamento SIFROL hacia Costa Rica, siendo su cliente la empresa Grupo Farmanova-Intermed (GFI) C.R. S.A. (factura y trámite de embarque visible de folios 208 a 211 del tomo II del legajo de pruebas).
 - 5- Que en fecha trece de agosto de dos mil once, la Dra. Gisela Herrera Martinez recetó al señor John Burdwel el medicamento Sifrol (receta médica visible a folio 191 del tomo I del legajo de pruebas).
 - 6- Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, la Autoridad Sanitaria del Ministerio de Salud autorizó la liberación al mercado de un lote de medicamento Sifrol de un miligramo (folio 272 del tomo II del legajo de pruebas).
 - 7- Que el pedido de cancelación fue notificado al titular de la marca registrada en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce (folio 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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 **SIFROL**, por considerar que la única prueba analizable en razón de su fecha no posee “...una adecuación y cantidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema considerado, sea el uso, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley de Marcas...”. Por su parte, el recurrente argumenta que con la prueba aportada si se demuestra de forma fehaciente el uso de la marca en suelo nacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. USO DE LA MARCA. Para iniciar el análisis del presente caso, 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, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) 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 los productos o servicios penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe ese uso real y efectivo del signo.

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 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 cuerpo normativo dicho.

Se establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Marcas, que cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico es suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de la introducción en el mercado de los productos mediante sus canales de distribución normales, 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 N° 333-2007 de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, 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. (...)”

De conformidad con los supuestos de derecho antes expuestos, no comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que una vez analizados los argumentos tanto de la solicitante de las presentes diligencias de solicitud de cancelación de marca por falta de uso, así como los de la titular de la marca SIFROL, se comprueba que ésta última no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense.

En los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas fija los límites temporales dentro de los cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación:

“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.

(...)

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. (...)” (subrayado nuestro).

Siguiendo las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la marca que se pretende cancelar fue inscrita el dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, sea el veintisiete de octubre de dos mil once, ya habían transcurrido de sobra los cinco años contados desde la fecha del registro, por lo que temporalmente hablando, es



viable la solicitud de cancelación. Ahora, y tomando como base la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, tenemos que según las reglas antes transcritas, el titular de la marca debe demostrar el uso en el período comprendido entre el veintisiete de octubre de dos mil seis, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, al veintisiete de julio de dos mil once, tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación.

De los alegatos y elementos probatorios expuestos por el apelante, se desprende el hecho de que la marca si fue utilizada en Costa Rica dentro de las fechas antes establecidas. De acuerdo al elenco de hechos tenidos por probados, vemos como, aparte de la existencia del registro marcario vigente, en el año dos mil diez le es conferido el registro sanitario al medicamento SIFROL, vigente hasta el dos mil quince; aunado a esto, desde México y en el año dos mil once se exportó hacia Costa Rica dicho medicamento.

Lo anterior deja claro a este Tribunal que, de forma previa a la interposición de la acción de cancelación, el medicamento sí se comercializó en Costa Rica de manera suficiente como para acreditar el uso de la marca, evitándose de esta forma que se vea cancelada.

Incluso, y teniendo claro este Tribunal el límite temporal dentro del cual ha de demostrarse el uso en el presente asunto, vemos como, de forma previa a la fecha en que se notificase la acción de cancelación a la empresa titular (hecho probado 7), el medicamento era recetado en nuestro país, y el Ministerio de Salud liberó lotes venidos del extranjero para su comercialización, lo cual forma a criterio de este Tribunal un indicio que demuestra que el uso de la marca demostrado en los hechos probados del 2 al 4 tuvo una continuidad, lo que viene a apoyar la tesis del uso y por ende el pedido de no cancelación.

De acuerdo a todo lo anteriormente considerado, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Boehringer Ingelheim KG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SIFROL.



QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Boehringer Ingelheim KG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SIFROL. 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