



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0251-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio “FLUVIR”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2008-11723 (Registro No. 189132))**

**VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 0902-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.**

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **José Alejandro Murillo Campos**, mayor, titular de la cédula de identidad No. 1-0724-0071 en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:45:13 horas del 15 de marzo de 2016.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de agosto del 2015, el licenciado **Fernando Vargas Rojas**, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0348-0774, en su condición de apoderado especial de la empresa **SINERGIUM BIOTECH, S.A.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de comercio “**FLUVIR**”, bajo el registro marcario número 189132, en clase 05 del nomenclátor internacional, la cual protege y distingue: “*productos farmacéuticos antiviral de uso humano*”, perteneciente a la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:45:13 horas del 15 de marzo de 2016, 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; se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por el Lic. **FERNANDO VARGAS ROJAS**, en representación de **SINERGIUM BIOTECH S.A.**, contra el registro del signo distintivo **FLUVIR** registro No. **189132**, el cual protege y distingue: “*productos farmacéuticos antiviral de uso humano*” en clase 5 internacional, propiedad de **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.** **Cancélese el registro correspondiente. Una vez firme, se ORDENA LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y EL 49 DE SU REGLAMENTO, A COSTA DEL INTERESADO. ... NOTIFIQUESE. ...***”. (Las negritas son del original)

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de marzo de 2016, el señor **José Alejandro Murillo Campos**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y:*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, aclarando que encuentran su sustento de folios 26 al 28 del legajo de apelación.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Que la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, no logra demostrar con la prueba traída a los autos con la interposición del presente recurso de apelación, el uso real y efectivo en el mercado nacional de la marca de comercio **“FLUVIR”**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos antiviral de uso humano”*, de su propiedad.

**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 de comercio **“FLUVIR”**, Registro No. 189132, inscrita el 17 de abril de 2009, perteneciente a la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, por no haber quedado demostrado el uso real y efectivo de su marca, por lo que para efectos del Órgano a quo, se tiene por acreditado el no uso de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que el principio activo de **“FLUVIR”** es el **“OSELTAMIVIR”**, y que al demostrarse un uso en Costa Rica del principio activo por ende se demuestra un uso de la marca (ver folio 70 del expediente de origen)

Alega también las órdenes de compra de la marca (ver folio 71 del expediente de origen); así como la prueba aportada con la apelación ver folios (86 al 95 del expediente de origen) y su correspondiente traducción (ver folios 48 al 53 del legajo de apelación).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 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 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 explicó en la resolución del Órgano **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 del signo distintivo 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.

A efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, establecen respectivamente lo siguiente:

*“... - Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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. ...”*

*“... Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca 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, 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. ...”*

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por Registro de la Propiedad Industrial al establecer que una vez analizados los argumentos tanto del solicitante de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso, así como los de la apoderada de la empresa titular de la marca de comercio “FLUVIR”, se determina que ésta no ha demostrado un uso real y efectivo en el mercado costarricense ya que como fue analizado, la aquí apelante se limitó



a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debiendo agregarse además que el titular del signo que nos ocupa en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico, para que su marca no sea cancelada, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante cinco años); y el material (uso real y efectivo).

En virtud de ello, es criterio de este Tribunal que se debe confirmar la resolución del Registro, ya que de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Marcas, no se logra demostrar con prueba contundente que la marca de comercio “**FLUVIR**”, registro 189132 (folio 26 al 28 del legajo de segunda instancia), está siendo usada para los productos que protege y distingue en la clase 05 de la nomenclatura internacional, sea “*productos farmacéuticos antiviral de uso humano*”. En segunda instancia no se presentó ningún tipo de prueba y en la documentación aportada ante el Registro (de folios 25 al 45 y del 86 al 95) no se demuestra un uso en Costa Rica de la marca de comercio “*FLUVIR*” dentro de la línea de tiempo de los 5 años establecida en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea entre el 3 de agosto de 2010 y el 3 de agosto de 2015, fecha en la que fue interpuesta la solicitud de cancelación que nos ocupa. Ni tampoco fue demostrado el uso dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente el pedido de cancelación, sea entre el 3 de mayo y el 3 de agosto de 2015, tal y como también lo establece la norma antes citada.

En lo que respecta a la prueba aportada en folios 25 al 28 no indican la marca y además están fuera de la línea de tiempo antes citada. De folios 29 al 39 que es el acta de apertura de contratación de la Caja Costarricense Seguro Social para “**OSELTAMIVIR**”, que es el principio activo, en ninguna parte se menciona a la marca “**FLUVIR**”, además, de la oferta que interesa que es la de la representación de la empresa HETERO DRUGS LIMITED, casa fabricante de “**FLUVIR**”, folios 35 y 36, se indica claramente que su producto no tiene registro sanitario en Costa Rica, al señalar: “... 4. **REGISTRO SANITARIO: Este medicamento no cuenta con el Registro Sanitario que extiende el Ministerio de Salud de Costa Rica**, por lo que de cumplir



*favorablemente con los demás requerimientos del Cartel, solicitamos que la oferta de nuestra representada sea valorada en igualdad de condiciones que las demás participantes, todo de conformidad con la potestad otorgada por el artículo 117 de la Ley General de Salud, que faculta a cualquier entidad estatal con funciones de salud pública o seguridad social, a adquirir medicamentos no registrados en caso de urgencia o necesidad pública. ...”.* (el resaltado es nuestro)

En los folios 40 al 44, la documentación que no tiene que ver con un uso en Costa Rica.

Por otra parte, la empresa recurrente argumenta como eje central de sus alegatos que el principio activo de la marca “FLUVIR” es el “OSELTAMIVIR”, y que al demostrarse un uso en Costa Rica del principio activo por ende se demuestra un uso de la marca (ver folio 70 del expediente de origen). Al respecto, es criterio de este Tribunal que, el principio activo puede venderse bajo muchas marcas, y no puede automáticamente pensarse que todo el “OSELTAMIVIR” en Costa Rica se vende bajo la marca “FLUVIR”, y en todo caso, la empresa VMG Healthcare Products S.A., no ha demostrado ningún uso dentro de la línea de tiempo ni siquiera del supuesto principio activo “OSELTAMIVIR”.

Alega también las órdenes de compra de la marca (ver folio 71 del expediente de origen), las cuales se encuentran fuera de línea de tiempo indicada; así como la prueba aportada con la apelación (ver folios 86 al 95 del expediente de origen) y su correspondiente traducción (ver folios 48 al 53 del legajo de apelación) amén de estar producida fuera de la línea de tiempo, en ninguna forma viene a comprobar un uso en Costa Rica de la marca inscrita “FLUVIR”, el mero dicho de la empresa, sin otros elementos que vengán a redondearla, no es suficiente para comprobar un uso real y efectivo en Costa Rica, y lo demás se refiere a terceros países.

Por lo anterior, considera este Tribunal que la prueba presentada por el titular marcario en primera instancia es insuficiente para demostrar el uso de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas, y, además, no se aportó nueva prueba ante el Tribunal que permita a esta sede cambiar la decisión del Registro, por lo que lo procedente es confirmar lo resuelto por el órgano a quo, ya que la prueba que consta en autos no es suficiente para demostrar el uso real y efectivo



en Costa Rica.

En razón de lo anterior, avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo dado que, el titular del signo marcario de mérito no presentó a los autos prueba que demuestre el uso del signo en las condiciones anteriormente citadas, se limitó a decir que utiliza la marca pero sin demostrarlo con prueba fehaciente, y no se aporta material adecuado para determinar el uso de la marca de comercio “**FLUVIR**” para los productos que protege y distingue en la clase 05 de la nomenclatura internacional, sean “*productos farmacéuticos antiviral de uso humano*”, y aún más que este uso pueda verificarse y demuestre a ciencia cierta que dichos productos se encuentran colocados efectivamente en el comercio, en diferentes canales de comercialización tal y como lo señala la ley, por lo tanto se incumple el requisito material, que implica que este uso sea real y efectivo (que no sea aparente o ficticio), es decir que dependiendo de los productos que identifique exista intensidad en el uso.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que no consta en el expediente prueba idónea para acreditar que la marca de comercio “**FLUVIR**” se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea el uso de ésta en el mercado costarricense, y en razón de ello no puede confirmarse que la comercialización del producto identificado con la marca de comercio “**FLUVIR**” se esté llevando a cabo a nivel nacional para los productos que protege y distingue con la presencia y dimensión necesaria, por lo que no se demuestra el uso real y efectivo, faltando así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente.

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 según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.



**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **José Alejandro Murillo Campos**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:45:13 horas del 15 de marzo de 2016, 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Cancelación de la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.91**