



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0187-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 133602 corresponde a la marca de fábrica “CIPLAT” (5)

CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2001-5956

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 951-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diez de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Xiomara Cajina Martínez**, mayor, viuda una vez, empresaria, cédula de identidad número ocho-cero ochenta – doscientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos veintitrés mil trescientos ocho, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de octubre del dos mil once, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERAPIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras,



domiciliada en Colonia Palmira segunda calle número 2314, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, solicita la cancelación por falta de uso del registro marcario número **133602**, clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a la marca de fábrica “**CIPLAT**” cuyo titular es la empresa **CHEMO CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el diario oficial La Gaceta número 141, 142 y 143, los días veinte, veintitrés y veinticuatro de julio del dos mil doce, mediante escrito presentado el treinta de noviembre del dos mil doce, la señora **Xiomara Cajina Martínez**, representando la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se presenta al proceso de cancelación por falta de uso del registro número **133602**, correspondiente a la marca de fábrica “**CIPLAT**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, indicando que la marca referida ha sido explotada comercialmente.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil trece, la señora Xiomara Cajina Martínez, en representación de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución indicada, siendo que el Registro supra citado, mediante resolución de las once horas, veinte minutos, cinco segundos del dieciocho de febrero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado: Que mediante la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se comprueba la inscripción de la marca de fábrica “**CIPLAT**”, número de registro **133602**, a nombre de la empresa **CHEMO CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 17 de mayo del 2002, vigente hasta el 17 de mayo de 2022, para proteger en clase 5 internacional “un producto farmacéutico de uso exclusivamente humano”. (Ver folios 83 y 84).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que el producto que protege la marca “**CIPLAT**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **133602** haya sido comercializado en el territorio nacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la representación de la empresa **TERAPIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra el registro número **133602** referente a la marca de fábrica “**CIPLAT**” la cual protege y distingue en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza “un producto farmacéutico de uso exclusivamente humano” cuyo titular es la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, porque el titular de la marca “**CIPLAT**”, registro 133602 no acreditó el uso real y efectivo de su marca, teniendo por no demostrado el uso.



Por su parte, la representación de la empresa apelante argumentó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que no es cierto que no se haya explotado la marca de forma comercial. Que la marca comenzó a utilizarse a partir del 7 de marzo del 2003 como se demostró en la prueba uno. Que la marca ha sido utilizada en procesos licitatorios del Estado. Que el Producto a sido registrado ante el Ministerio de Salud. Que el Decreto N° 28466-S de la Presidencia y el Ministerio de Salud, Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos, establece en su considerando que: 1°-Que es función del estado velar por la protección de la salud de la población. 2°-Que el estado tienen también la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos, sin que por ello se obstaculicen innecesariamente las condiciones de competitividad económica del país. 3°.- Que para garantizar a la población la obtención de medicamentos de buena calidad, se hace necesario realizar el registro de medicamentos. 4. Que la obligación de este Ministerio es proteger la salud pública y en este caso específico en materia de medicamentos, se ve concretada mediante una adecuada vigilancia de la calidad en el almacenamiento y venta de medicamentos, acordes con los procedimientos de control, inspección y muestreo establecidos. 5° Que en materia de medicamentos la información brindada al público debe ser supervisada de forma que no induzca al consumidor a error o engaño. 6.- Que el artículo 36 de dicho decreto establece que: Artículo 36: a) No será permitido el registro de medicamentos con una misma marca comercial y diferentes principios activos, ni se aceptará la utilización de una marca comercial que haya sido usada anteriormente para productos de diferente indicación o formulación. Lo anterior con la finalidad de evitar la confusión para el consumidor. Finalmente, la recurrente refiere a aspectos propios de la inscripción de signos distintivos.

CUARTO. SOBRE EL USO ALEGADO POR LA EMPRESA TITULAR. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:



“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, (...). En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. 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. 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.” (subrayado nuestro)

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo adquiere esa característica, cuando la unión de ese signo con el producto es conocida por el consumidor y esto se produce, cuando se comercializan los productos o servicios que protege esa marca.

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 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 de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

Ahora bien, ¿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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, 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. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, 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, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a colación, a efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado en lo que respecta al 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, tenemos que la representación de la sociedad recurrente **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEADA ANÓNIMA**, se preocupa, tal y como se desprende de los agravios, por explicar tanto al Registro de la Propiedad Industrial como a esta Instancia lo concerniente al Decreto N° 28466-S, de la Presidencia y el Ministerio de Salud, Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos, el que regula lo relativo a las condiciones adecuadas de manufactura, manejo y almacenamiento de los medicamentos, y por ende, la inspección y verificación de los mismos, aspecto, que no tiene relación alguna con



lo que se pretende comprobar en el caso bajo estudio, cual es el uso-comercialización del producto que identifica marca de fábrica “**CIPLAT**”, en clase 5, registro número **133602**.

Nótese, que la titular de la marca que se pretende su cancelación, no trae al expediente elementos probatorios conforme a las reglas establecidas por el artículo 40 de la Ley de Marcas, que demuestren que el producto que protege el signo a cancelar que es “farmacéutico de uso exclusivamente humano”, se ha estado comercializando en el territorio nacional. La declaración jurada (Ver folio 74) presentada como prueba por el recurrente no es suficiente para demostrar el uso real y efectivo de ese signo, dado que no aporta documento en que compruebe la participación en las licitaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como facturas de pago, publicaciones relacionado con la actividad institucional señalada, ya que este uso se acredita justamente con el poner en el comercio el producto o servicio de que se trate, tomando en cuenta la dimensión del mercado y su naturaleza. De esta forma al no demostrarse la puesta efectiva en el comercio del producto, no se ha acreditado el uso del mismo de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Por lo antes expuesto, considera esta Instancia, que al no existir pruebas que demuestren el uso de la marca “**CIPLAT**”, **en clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **133602**, se arriba a la conclusión de que el producto no se está comercializando de manera real. Por lo que considera procedente este Tribunal, conforme a las citas normativas y de jurisprudencia expuestas, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Xiomara Cajina Martínez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que proceda el Registro indicado a cancelar por falta de uso el asiento de registro marcario número **133602**, inscrito en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la marca de fábrica “**CIPLAT**”, perteneciente a la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Xiomara Cajina Martínez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que proceda el Registro indicado a cancelar por falta de uso el asiento de registro marcario número **133602**, inscrito en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la marca de fábrica “**CIPLAT**”, perteneciente a la empresa **CHEMOCENTROAMERICANA , SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación por falta de uso de la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91