



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0107-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
DE FÁBRICA “FINETER”**

GUTIS LTDA., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2004-5938, Registro 204320)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0180-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Adriana Calvo Fernández, abogada, con cédula de identidad 1-1014-0725, vecina de San José, apoderada especial de **GUTIS LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-526627, domiciliada en San José, Escazú, 200 metros sur de la entrada de la tienda Carrión, Edificio Terraforte, piso 4, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:25:48 horas del 13 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Laura Ulate Alpizar, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 4-0210-0667, apoderada especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, calle 50, edificio Global Plaza, 6to piso, Panamá, República de Panamá, solicita la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **FINETER**, registro 204320, propiedad de GUTIS LTDA, inscrita el 8 de octubre de 2010, la cual protege y distingue en **clase 5**: Productos, preparaciones farmacéuticas, químicos medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrainirritantes, dentífricos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes,



lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.

Mediante resolución dictada a las 14:25:48 horas del 13 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió acoger la solicitud de cancelación por falta de uso, contra el registro del signo **FINETER** registro 204320, en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de GUTIS LTDA.

Inconforme con lo resuelto, la representante de GUTIS LTDA. reitera y mantiene los alegatos, pruebas, petitoria y fundamentos indicados en el escrito de contestación de la solicitud de cancelación de fecha 8 de febrero de 2024, argumentando en sus agravios estar en total desacuerdo con la solicitud de cancelación por falta de uso pues sí utiliza real y efectivamente su marca **FINETER** registro 204320 de clase 5 en Costa Rica, el cambio post registro de medicamentos para cambiar el nombre del producto registro sanitario 2101-CL-1219 de **NALOXONA CLORHIDRATO** a **FINETER**, fue aprobado el 23 de enero de 2023. Siendo que el 13 de febrero 2023 solicitó al Ministerio de Salud de Costa Rica el cambio post registro de medicamentos adicionando a **ACIFOLIUM Y RIO BERDAUME LTDA**, el cambio fue aprobado el 13 de febrero de 2023; el 23 de agosto de 2023 (trámite 7406621) solicitó declaración jurada de no comercialización ante el



Ministerio de Salud, la renovación del registro sanitario de medicamentos 2101-CL-1219 de FINETER y renovado el 29 de setiembre 2023. Argumenta, que su representada desde hace 10 meses se encuentra elaborando presentaciones de empaque para la venta de su producto FINETER. Aporta certificaciones notariales de los empaques de FINETER, y concluye que no es procedente la cancelación por falta de uso pues desde hace casi 2 años se encuentra realizando los preparativos legales del registro sanitario de medicamento y etiquetas comerciales del producto, con el fin de puesta en el comercio en Costa Rica.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en los folios 20 a 25 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho no probado el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca de fábrica FINETER, registro 204320, propiedad de GUTIS LTDA, clase 5 internacional.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL USO DE LA MARCA. En relación con este punto, se procede al análisis de los



supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. 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.

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 servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una marca está obligado a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también 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 la ley de cita, que en lo conducente establece:

[...]

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.

[...]

De igual forma, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del 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, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

Es fundamental recalcar la importancia de los signos distintivos dentro de todo proyecto comercial que emprenda el titular registral de estos, el registro de un signo le brinda a su titular un monopolio de uso



exclusivo con la opción de solicitar protección contra un acto infractor o usurpador de dicho monopolio por parte de terceros (contenido no literal del artículo 25 de la Ley de marcas). Pero para garantizar que ese derecho perdure se exige el uso efectivo de la marca en el mercado, debido a que la estabilidad de ese derecho se pone en juego cuando se verifica la ausencia de dicho uso.

Ahora bien, en lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, se debe tener claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión que corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario, sea de la marca FINETER, registro 204320, clase 5 internacional, propiedad de GUTIS LTDA, quien únicamente presentó en su contestación (folio 26 del expediente principal): certificación notarial de copias de las solicitudes de cambios post registro y renovación de medicamento, certificados de cambios post registro y renovación de medicamento, del registro sanitario de medicamento 2101-CL-1219, copias de presentaciones de los empaque del producto FINETER (folio 31 al folio 58 del expediente principal).

La anterior prueba no logra demostrar el uso de la marca FINETER por su titular, en un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 5 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material que demuestren el uso del signo.



Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de los productos durante el periodo de referencia en el país, según lo establece el artículo 39 de la Ley de marcas, y para demostrar ese uso, el representante de la empresa apelante no presentó prueba que lo acredite.

Por último y con relación a los agravios expresados por la apelante, en los que argumenta el cambio post registro de medicamentos para cambiar el nombre del producto registro sanitario 2101-CL-1219 de NALOXONA CLORHIDRATO a FINETER, de fecha 23 de enero de 2023 al Ministerio de Salud de Costa Rica, así como el cambio aprobado el 13 de febrero de 2023 post registro de medicamentos adicionando a ACIFOLIUM Y RIO BERDAUME LTDA; el trámite 7406621 del 23 de agosto de 2023, donde solicitó declaración jurada de no comercialización ante el Ministerio de Salud, la renovación del registro sanitario de medicamentos 2101-CL-1219 de FINETER renovado el 29 de setiembre 2023, todo ello con el fin de comercializar el producto en Costa Rica, son rechazadas por cuanto como fue indicado supra, no se demuestra con la prueba aportada el uso real y efectivo de la marca FINETER, pues aunque la marca se encontraba inscrita desde el 2010, es hasta 13 años después que se inician los actos preparatorios que indica, por lo que se rechazan los alegatos expuestos por el recurrente.

En resumen, el apelante mediante la escasa prueba aportada no aporta elementos probatorios que demuestren la venta o disposición del producto de la clase 5 por parte del titular de la marca a título oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se



materializa el uso de la marca; no puede determinarse de manera real y efectiva que la marca FINETER se comercialice en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a los productos de clase 5, por lo tanto, el registro de dicho signo no está cumpliendo con su función primaria, sea la identificación de servicios y en este caso de productos en el comercio.

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que la prueba aportada por la representación de la empresa GUTIS LTDA, en apego a los principios de razonabilidad, lógica y sana crítica, no logra demostrar el uso real y efectivo de la marca conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Adriana Calvo Fernández, apoderada especial de **GUTIS LIMITADA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:25:48 horas del 13 de febrero de 2024, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB.

DESCRIPTORES.

USO DE LA MARCA

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Uso de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la propiedad intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55



ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: Recursos de apelación contra resoluciones finales del
Registro Nacional

TG: Atribuciones del TRA

TNR: 00.31.37

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TE: Recursos contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial

TG: Organización del Registro Nacional

TNR: 00.51.55

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: Registro de la Propiedad Industrial

TNR: 00.51.73

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55