

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**Expediente 2018-0532-TRA-PI**

**Cancelación por falta de uso de la marca “FORTIPLEX” (5)**

**LABORATORIOS VIJOSA SA DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1997-3743)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0157-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas trece minutos del ocho de abril de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA SA DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle L-3, No 10, Zona Industrial Merliot Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:01 horas del 31 de agosto del 2018.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que por memorial recibido el 21 de junio del 2017, **MIGUEL RUIZ HERRERA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-370-432 en su condición de apoderado especial de **GUTIS LTDA**, una sociedad organiza y existente bajo las leyes de Costa Rica, con personería jurídica 3-102-526627, domiciliada en San José, Escazú, 200 metros al sur de la entrada a la tienda Carrion, Edificio Terraforte, piso 4, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**FORTIPLEX**”, con

---

el registro número 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, cuyo propietario es **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:55:01 horas del 31 de agosto del 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO. Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por MIGUEL RUIZ HERRERA, en su condición de apoderado de GUTIS LTDA contra el registro de la marca “FORTIPLEX”, con el número 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, cuyo propietario es LABORATORIOS VIJOSA SA DE C.V., NOTIFIQUESE...”*

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada bajo las leyes de El Salvador, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, interpuso recurso de apelación, y expuso sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

Que la marca FORTIPLEX no solo es conocida en Costa Rica, sino que también tiene mucha difusión en el área centroamericana.

Presenta como prueba de notoriedad: Declaración jurada otorgada ante el representante legal de Laboratorios Vijosa S.A. de C.V., permisos de publicidad de productos FORTIPLEX, expedidos por la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, copias de permisos de publicidad de productos FORTIPLEX, expedidos por la Dirección de Farmacia, dependencia del Ministerio de Salud de Nicaragua, informe de ventas de FORTIPLEX en donde se muestran facturas, fechas y unidades de ventas de productos por país, certificado de renovación de FORTIPLEX en El Salvador, certificado de renovación de FORTIPLEX ULTRA en Nicaragua, certificado de registrado de FORTIPLEX en Nicaragua, certificado

---

de registro de FORTIPLEX ULTRA en Honduras.

Con la prueba aportada se debe reconocer la notoriedad de la marca en Centroamérica y Costa Rica, y por ende es lógico imaginar que otros quieran imitarla, para desviar la clientela y obtener beneficios, como en el caso de estudio, ya que desde el año 2016 el promovente ha tratado de inscribir el término FORTIFLEX y ha sido rechazada su petición.

La marca FORTIPLEX ha estado inscrita en Costa Rica desde 1997 y esos 20 años son los que ahora han convertido a esta marca en un derecho registral notorio, que debe ser protegido de terceras personas que están tratando de apropiarse del mismo, con una simple variación dentro de su constitución gramatical. Cita artículo doctrinal sobre la protección de las marcas notorias. Solicita se revoque la resolución recurrida y se confirme la inscripción de registro de la marca FORTIPLEX inscrita bajo el acta N° 105.170 en clase 5.

**SEGUNDO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados y que resultan relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 16 de diciembre de 1997 la marca “**FORTIPLEX**”, con el número 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, cuyo propietario es **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**

**CUARTO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos no probados y que resultan relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. La notoriedad o uso anterior de la marca “**FORTIPLEX**”, registro 105170, que protege y distingue “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, según arroja el análisis de la prueba aportada que rola de folios 34 a 179 del legajo de apelación.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. Sobre la notoriedad de la marca FORTIPLEX.** En el caso que nos ocupa, la apoderada de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, alega la notoriedad de su marca y afirma que, en dicha condición merece ser protegida y no se debe cancelar.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida...  
**(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).**

Por otro lado existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

---

Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

**“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

**“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

De todo lo anterior, resulta claro entonces que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

De este modo, verifica este Órgano de Alzada que los elementos probatorios aportados

---

originalmente por la parte apelante, son una declaración jurada acompañada de copias simples de diferentes documentos, para que se declare como notoria su maraca.

Con respecto a la documentación aportada por la parte recurrente (documentación que acompaña la declaración jurada del señor **Víctor Jorge Saca Tueme** en su condición de representante legal de **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, folios 34 a 179 del legajo de apelación), cabe señalar que no es suficiente para demostrar la notoriedad.

Los informes de ventas de FORTIPLEX en Nicaragua, Honduras y El Salvador (folios 76 a 173 no se ajustan a los requerimientos de la Ley General de Administración Pública, la cual en su artículo 294 y 295 cita los requisitos que deben cumplir los documentos para su análisis correspondiente:

**Artículo 294.-** Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.

**Artículo 295.-** Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Como se desprende del expediente de marras la prueba aportada no fue debidamente legalizada, certificada según sea el caso, tanto en la etapa registral como en la audiencia concedida por el órgano de alzada.

Pese a lo anterior aun y cuando la prueba que acompaña a la declaración hubiese cumplido con los requisitos de legalización, certificación o traducción la misma no logra demostrar la notoriedad, por los siguientes motivos:



---

La Declaración Jurada (apostillada) emitida por **Víctor Jorge Saca Tueme** en su condición de representante legal de **LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.**, (ver folios 34 y 35 del legajo de apelación), quiere dar validez a los datos de venta y publicidad aportados que no fueron debidamente certificados, no existen facturas concretas sobre las ventas sino una lista que se pretende validar con la declaración jurada, no se acompaña de elementos de probatorios de peso que puedan determinar que el signo **FORTIPLEX** cumpla con los criterios del artículo 45 de la ley de marcas para ser reconocido como marca notoria.

La declaración como tal es una prueba muy débil ya que es un acto unilateral sin un sustento probatorio adecuado. Considera esta instancia que la declaración jurada es un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba que no se encuentran en el expediente, tales como:

Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público integrado por los consumidores que identifica la marca **FORTIPLEX**.

Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público que no sean consumidores, que identifican la marca **FORTIPLEX**.

Encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad.



---

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca FORTIPLEX, únicamente es el decir del interesado.

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de la marca FORTIPLEX.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos FORTIPLEX de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Así las cosas, concluye este Tribunal que, tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad de una marca, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca.

La notoriedad no se alcanza por el solo hecho de estar registrada la marca, sino tiene que ser usada y publicitada en la forma que lo indican los criterios del artículo 45 de ley.

**B. 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, 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. ... .”*

Este Tribunal en varios votos a dimensionado el uso que contempla este artículo como aquella unión que se origina cuando se acopla el signo con los productos o servicios que la representa y logra adquirir esa identificación del consumidor.

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 acceder, con mejor provecho y suceso del signo como tal. Las marcas como tal cumplen una 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 en el 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.

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 demuestre en forma real y efectiva el uso de la marca. 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 registrado. En tal sentido, como se ha venido indicando tanto por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal desde el Voto 333-2007 de las diez horas con treinta

minutos del quince de noviembre de dos mil siete y hasta la actual jurisprudencia, corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita se cancele, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso, (entre otras las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras) que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, no existe prueba del uso de la marca en Costa Rica.

Siendo así las cosas, comparte este Tribunal lo resuelto por el 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 del apoderado de la empresa titular de la marca “**FORTIPLEX**”, 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 y la ha puesto en funcionamiento en otros países, pero sin demostrar realmente ese uso, siendo que claramente en nuestra legislación, la prueba del uso debe ser territorial, sea en Costa Rica, 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 comprobar 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, 41 y 42 de la Ley de Marcas, no se logra expresar con prueba contundente que la marca de servicios “**FORTIPLEX**”, registro **105170**, esté siendo usada para “productos farmacéuticos”, en clase 5 internacional, inclusive no se aporta el registro sanitario que es necesario para su uso en el territorio nacional.

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 la notoriedad o el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que los productos que protege y distingue la marca en discusión no se están comercializando en el mercado costarricense, según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

**SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA SA DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:01 horas del 31 de agosto del 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM