



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0256-TRA-PI-494-14**

**Solicitud de cancelación parcial por falta de uso del registro número 156314 correspondiente a la marca “CONRELAX”**

**GUTIS, LIMITADA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2005-1800/156314)**

**Inmuebles**

***VOTO No. 204-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de marzo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Miguel Ruiz Herrera**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUTIS, LIMITADA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, 200 metros al sur de la entrada de la tienda Garrión, Edificio Terraforte, piso 4, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de julio del dos mil doce, el licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y uno-novecientos



sesenta y cinco, en su condición de apoderado de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, solicita la cancelación parcial por falta de uso del registro número **156314**, correspondiente a la marca “**CONRELAX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GUTIS LIMITADA**, para productos: “acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anódinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensos, atianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antiraquíuticos, antireumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, anticéticos, antiespasmódicos, anticifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, despresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos, medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, ecbofticos, emenagogos, emolientes expectorantes, fungicidas medicinales, agentes blanqueadores gangleónicos, germicidas, estimulantes glandulares, ganoecidas, preparaciones hormonales, ematfnicos, ematopoyéticos, agentes hemorroidales, homostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, inhalantes queratolfticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las ocho horas, veintisiete minutos, cuarenta segundos del diecisiete de agosto del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le da traslado a la empresa **GUTIS, LIMITADA**, respecto de la solicitud de cancelación parcial aludida anteriormente, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de



mayo del dos mil catorce, resolvió “[...] se declara **CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO**, interpuesta por **Marvin Céspedes Méndez**, en calidad de Apoderado de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra el registro del signo distintivo **CONRELAX**, registro No. **156314**, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en cuanto a la protección y distinción de los productos acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimalaricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbólicos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonocidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”, en clase 5 internacional, propiedad de **GUTIS, LIMITADA**; **quedando incólume la protección para el resto de productos que dicha marca distingue y protege, sea el “relajantes musculares, rociadores para garganta estomacuos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, prepraciones vitamínicas de su elaboración”**. [...]”, por cuanto estos productos han sido usados en forma real y efectiva.



**CUARTO.** El licenciado **Miguel Ruiz Herrera**, en representación de la empresa **GUTIS LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, en resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, la cual queda incólume; y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado los siguientes hechos:

- 1.- Que mediante certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **CONRELAX**, número **156314**, vigente hasta el 3 de febrero del 2016. (Ver folio 247 a 249).
- 2.- Que los productos, relajantes musculares, que protege la marca de fábrica **“CONRELAX”** registro número **156314**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, han sido comercializados en el territorio nacional.
- 3.- Que según certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, se encuentra en trámite de inscripción la solicitud de la marca de fábrica y de



comercio “**CORRILAX**”, bajo el expediente número 2011-7017, presentada el 17 de agosto del 2011, por la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.” (Ver folio 250 a 251).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que los demás productos, a saber, acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbofícos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”, que protege la marca fábrica “**CONRELAX**” registro número **156314**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, hayan sido comercializados en el territorio nacional.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no se comprobó el uso de la marca de fábrica “CONRELAX” registro número **156314**, respecto de los productos acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbólicos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”, en **clase 5** internacional, **canceló parcialmente su registro** en relación a ellos, quedando incólume la protección para el resto de los productos que dicha marca protege, sea, **relajantes musculares, rociadores para garganta estomacales, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración**, porque han sido usados en forma real y efectiva en el territorio nacional.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que el Registro de la Propiedad Industrial no realiza un análisis global de los argumentos y pruebas aportadas por su representada, al contrario reproduce parte de ellos, sin analizarlos en su contexto, en su



conjunto y globalmente. En este sentido, no toma en consideración ni analiza el Registro, el estudio sobre la cancelación Parcial por no uso de una marca realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 8, prohíbe el registro de signos iguales o similares que distingan productos o servicios iguales, similares, relacionados o susceptibles de ser asociados, por lo que, tal como lo indica el Tribunal citado, si por un lado la norma prohíbe el registro de signos que protejan productos similares, relacionados o susceptibles de ser asociados , no es procedente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos, ya que se generaría un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, y en el presente caso al tratarse de productos farmacéuticos, un riesgo para la salud e integridad física de los consumidores.

Alega además, que su representada demostró fehacientemente en su contestación que utiliza la marca CONRELAX, clase 5, real y efectivamente para proteger y comercializar productos farmacéuticos, siendo este el género y, específicamente un relajante muscular que cumple múltiples funciones y usos médicos, entre otros, relaja, es analgésico y anestésico, signo que, si utiliza la marca para comercializar y proteger productos que cumplen múltiples funciones específicas (relajante muscular, analgésico), dicho uso implica que la marca está siendo utilizada para proteger el género del producto (sea productos farmacéuticos), y este uso abarca las diferentes especies dentro del mismo género de productos, sea todas las demás especies de productos farmacéuticos, ya que son iguales, similares, relacionados y susceptibles de ser asociadas. El Registro de la Propiedad Industrial no solo no toma esto en consideración, sino que cancela la marca de su representado respecto todo las especies, iguales, similares, relacionadas y susceptibles de ser asociados, del género de productos farmacéuticos (incluyendo analgésicos, y demás), exceptuando el relajante muscular.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.** En el presente caso el licenciado Marvin Céspedes Méndez, en representación de



la empresa **ZODIAC INTERNACIONAL CORPRATION**, solicita la cancelación parcial por falta de uso de la marca de fábrica **CONRELAX en cuanto a los productos** “acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágicos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbólicos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”, argumentando que no ha sido utilizada para dichos productos, y que el único producto que es usado por la marca **CONRELAX** en Costa Rica y en cualquier parte del mundo y tal y como su nombre lo dice: **LOS RELAJANTES MUSCULARES**. Se hace necesario en el caso bajo estudio citar el Voto N° 0333-2007 de este Tribunal, el cual en cuanto al tema de la cancelación por falta de uso indicó lo siguiente:

“[...] Estudiado este artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en la posibilidad técnica de materializar la situación que se quiere demostrar. Este artículo están incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de “Terminación del





Registro de la Marca”, y entre estas causales se establecen: control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular [...] Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿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.”

Analizadas las pruebas aportadas por la empresa **GUTIS LIMITADA**, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando acoge la solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca de fábrica “**CONRELAX**”, registro número **156314**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de “productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimalaria, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbofícos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales,



hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolfticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”, toda vez que el titular de la marca no aporta prueba para acreditar el uso real y efectivo en el mercado costarricense de la marca en relación con dichos productos, incumpléndose de tal manera los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Nótese que de la prueba aportada que consta en el expediente administrativo, a folios 50 a 55, correspondiente a la venta y comercialización de productos farmacéuticos de la marca **CONRELAX**, realizada por la empresa **GUTIS, LIMITADA**, titular del signo mencionado, a través de la factura 19961 relativo a la compra de productos farmacéuticos de la marca CONRELAX realizada por la FARMACIA ONNURI, el 6 de abril del 2010, factura número 1984, relativa a la compra, entre otros, de productos farmacéuticos de la marca CONRELAX realizada por BOTICA EL PUEBLO, el 6 de setiembre del 2010, factura número 670, referente a la compra de productos farmacéuticos de la marca CONRELAX, realizada por a empresa MERGARO CORP, el 6 de setiembre del 2010, factura número 35932, concerniente a la compra, entre otros, de productos farmacéuticos de la marca CONRELAX, realizada por la FARMACIA ALAJUELA, el 4 de abril del 2011, factura número 934, relativo a la compra de productos farmacéuticos CONRELAX, realizada por la empresa MEGARO CORP, el 13 de mayo del 2011, factura número 38931, correspondiente a la compra, entre otros, de productos farmacéuticos de la marca CONRELAX, realizada por la FARMACIA SAN RAFAEL DE ALAJUELA, en fecha 16 de junio del 2011, siendo que de dichas facturas no se logra determinar la venta de un producto en particular, y de la certificación notarial de un total de sesenta y cuatro hojas atinente a diferentes convenios publicitarios que la empresa GUTIS, LIMITADA suscribió con diferentes empresas para promover el producto CONRELAX, se establece que el signo es utilizado para proteger y distinguir “**relajantes musculares**” (Ver folios 67 a 137 y 266



a 335). Por lo que lleva razón el apelante cuando en su apelación argumenta “[...] **mi representada indicó y demostró fehacientemente [...] utiliza la marca COMNRELAX, clase 5, real y efectivamente para proteger y comercializar productos farmacéuticos [...] específicamente un relajante muscular [...]**”

De manera que, considera este Tribunal se debe mantener el registro número **156314**, única y exclusivamente para los siguientes productos: **“relajantes musculares, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional, dado, que debe tomarse en consideración que la cancelación parcial solicitada es únicamente en relación a los productos: **acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolícos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales”**, respecto de los



cuales la empresa titular de la marca a cancelar **GUTIS, LIMITADA** no aportó prueba de uso sobre esos productos, con la que pudiese desdecir lo pretendido por la empresa solicitante de la cancelación parcial, cual es que esos productos no han sido usados-comercializados en el territorio nacional.

Téngase presente que el uso real y efectivo corresponde al titular marcario, uso que debe amoldarse a lo establecido por el artículo 40 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece claramente como debe ser valorado el uso de una marca:

**“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. (...)”

En el presente caso como ya se mencionó, conforme la normativa transcrita y reiterada jurisprudencia de este Tribunal, no se acreditó por parte de la empresa **GUTIS, LIMITADA**, el uso de la marca para los productos: **acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelminticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimalaricos, agentes antineuróticos, agentes antipelagricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos**



**medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamientos de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbofícos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes, glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematfínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolfticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales,** razón por la cual debe confirmarse por parte de este Tribunal la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso planteado.

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Miguel Ruiz Herrera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUTIS, LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo del dos mil catorce, la que en este acto **debe confirmarse**.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Miguel Ruiz Herrera, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUTIS, LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



## **DESCRIPTORES**

### **USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**