

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0050-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca RIVERO, registro 81811

P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 166944, 2-97825, 2006-7564)

Marcas y otros signos

VOTO 0704-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del ocho de setiembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San Jose, cédula de identidad 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., domiciliada en Balcarce 244 5to piso, Departamento A, Capital Federal, Argentina, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:16 horas del 16 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha 09 de julio de 2015, la licenciada María del Carmen Calvo Monney, en su condición de apoderada especial de la compañía HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la cancelación por falta de uso de la marca “RIVERO”, en clase 05 internacional, registro 166944, propiedad de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A.

SEGUNDO. Mediante auto de las 09:28:26 horas, del 10 de agosto de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado a la solicitud de cancelación de registro por falta de

uso realizada por la representante de la empresa HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V., a efectos de que la empresa titular del signo inscrito P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A, proceda dentro del plazo de un mes a pronunciarse respecto a la misma y demuestre ejercer su mejor derecho.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 16:00:16 horas, del 16 de noviembre de 2015, se resolvió; “... *Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por MARÍA DEL CARMEN CALVO MONEY, en su condición de apoderada de HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V., contra el registro de la marca RIVERO, Registro No. 166944, inscrita el 10 de abril de 2007, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales ; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A ...*”.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., interpone para el día 30 de noviembre de 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 08:40:15 horas, del 7 de diciembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *I) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ... II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

SEXTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho de tal carácter el siguiente:

- Que la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A no demostró el uso de la marca “RIVERO” en clase 05 internacional, registros 166944, en Costa Rica.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Procedió a declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V., contra la marca RIVERO registro 166944, propiedad de la compañía P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., en virtud de no haber de mostrado ejercer el uso real y efectivo de la comercialización de los productos del registro inscrito dentro del territorio nacional.

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., en su escrito de agravios señaló que la marca RIVERO registro No. 166944 propiedad de su mandante, se comercializa y distribuye por medio de la compañía CASA OTTO HESS, S.A., y la empresa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., es la empresa importadora, distribuidora y representante de los productos de la marca RIVERO en Costa Rica, tal y como se comprueba con la prueba documental No.2. Que el representante de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., realiza actividad comercial con la Caja Costarricense del Seguro Social, en las que participa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., como representante, adicional a ello, se aporta poder general conferido por la empresa que vende los productos a Costa Rica, sea, - CASA OTTO HESS S.A., al distribuidor local LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., a efectos de

realizar todo tipo de trámites de contratación administrativa ante la CCSS y demás Instituciones del Estado Costarricense. (Se adjunta prueba documental relacionada a los autos para efectos de acreditación).

Agrega, la parte recurrente que la marca RIVERO es la marca principal usada en todos los productos que fabrica su titular, sea, P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., que se usa en conjunto con otras marcas especiales, como con nombres genéricos de principios activos o con el nombre de químicos, tal y como se logra apreciar de la prueba documental No.1, y la prueba documental B comercializados en Costa Rica, productos que se comercializan de manera directa con las Instituciones de Salud, y de esa manera son adquiridos por los usuarios, y sobre los cuales no se realiza ningún tipo de publicidad. Que la marca RIVERO propiedad de su mandante cuenta con registro sanitario ante el Ministerio de Salud, los cuales datan del 2009, 2011 y 2013, sea cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios sujetos al control Estatal, tal y como se aprecia de la prueba documental No.3, mismos que constituyen prueba de uso.

Continúa manifestando el recurrente que por medio de la prueba adicional C, para efectos de acreditar las ventas de la marca RIVERO se adjuntan facturas correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009 de la empresa CASA OTTO HESS, S.A., a la empresa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A. Como prueba adicional D, se incorpora correos electrónicos certificados del mes de enero y abril del 2015, relacionados con una licitación de productos para la C.C.S.S. Que tal y como se demuestra con la prueba aportada la marca RIVERO ha sido usada de manera real y efectiva, toda vez, que su titular, antes y durante todo su periodo de vigencia ha tenido un representante y distribuidor de sus productos en Costa Rica.

Agrega, que la empresa titular del registro inscrito RIVERO en Costa Rica, es un Laboratorio Argentino fundado en 1932, con una amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Señala que la marca RIVERO propiedad de su mandante ha sido usada dentro del territorio nacional, para distinguir y proteger los siguientes productos: *“medicamentos y productos farmacéuticos; antibióticos, productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, soluciones nutricionales parenterales y aditivos parenterales; suplementos nutricionales de uso*

médico; multivitamínicos intravenosos; soluciones pediátricas”, no así para productos “veterinarios, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, por lo que la falta de uso alegada solo aplicaría para los precitados productos, debiendo el Registro de instancia, proceder a reducir o limitar la lista conforme de esa manera lo establece el párrafo final del artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. También se incorpora a los autos prueba testimonial. Por las citadas consideraciones solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución venida en alzada declarando parcialmente con lugar la solicitud de cancelación promovida por la compañía Healty People Labs, S.R.L. de C. V., eliminándose únicamente de la lista de productos protegidos aquellos que tal y como se indicó no se comercializan.

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en sus artículos 39 y 40 se infiere, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizar la marca de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto 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, párrafos primero y tercero, que en lo conducente establecen: “... *el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. ... 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.*”.

Ello, en correlación con la definición del uso de una marca contenida en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, dice: “*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. ...”.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? al respecto la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en el tanto se compruebe ese uso real y efectivo. 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 virtud de lo expuesto, y una vez analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, de las pruebas aportadas por la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., ante el Registro de la Propiedad Industrial, así como ante este Órgano de alzada, tomando para ello en consideración los tres meses anteriores a la presente solicitud, y los cinco años posteriores a la inscripción del precitado registro, tal y como lo dispone el numeral 39 de la Ley de Marcas.

En este sentido, corresponde a la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., titular de la marca de fábrica “RIVERO” registro 166944, en clase 5 de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, inscrita el 10 de abril del 2007, comprobar el uso real y efectivo realizado con el registro inscrito dentro del territorio costarricense.

De los documentos de prueba aportados encontramos que, el representante de la compañía P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., en su escrito de agravios señala que la marca RIVERO registro No. 166944 propiedad de su mandante, se comercializa y distribuye por medio de la compañía CASA OTTO HESS, S.A., y la empresa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., que es la empresa importadora, distribuidora y representante de los productos en Costa Rica, tal y como se comprueba con la prueba documental No.2. Respecto a ello, cabe destacar por parte de este Tribunal que si bien dicho instrumento acredita la representación que ostentan dichas compañías dentro del territorio nacional, este instrumento, según su antecedente fue expedido por la Notaria Publica, Gabriela Sánchez Arrieta, Cónsul General de Costa Rica en Argentina, a las diez y siete horas del veintidós de enero del año dos mil siete, con vigencia de un año a partir de su ejecución encontrándose ya para estos momentos evidentemente caduco. (v.f 50). En consecuencia, se procede a desestimar el citado documento.

Por otra parte, el representante de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., indica que su mandante realiza actividad comercial con la Caja Costarricense del Seguro Social, en las que participa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., como representante. Asimismo, aporta poder general conferido por su mandante a la compañía -CASA OTTO HESS S.A., que se encarga de la venta de los productos a Costa Rica, por medio de su distribuidor local LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., encargado de realizar todo tipo de trámites de contratación administrativa ante la CCSS y demás Instituciones de Salud del Estado Costarricense, y de esa manera son adquiridos por los usuarios, y sobre los cuales no se realiza ningún tipo de publicidad. Este Tribunal, con el instrumento de cita tiene únicamente por acreditado la legitimación de las partes.

Agrega el recurrente, que la marca RIVERO se usa en conjunto con otras marcas especiales, nombres genéricos de principios activos o con el nombre de químicos. (Se adjunta prueba documental No. 1 y documental B para efectos de acreditación). Sin embargo, este Tribunal estima, que dichos elementos si bien detallan el uso de la marca RIVERO en determinados productos, no cuentan con antecedentes que los ligen de manera directa a la actividad comercial ejercida con ellos, por ende, no se logra acreditar el uso de la marca en el comercio. Por consiguiente, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Que la marca RIVERO propiedad de su mandante cuenta con registro sanitario ante el Ministerio de Salud, los cuales datan del 2009, 2011 y 2013, sea cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios sujetos al control Estatal, tal y como se aprecia de la prueba documental No.3, mismos que constituyen prueba de uso. En este sentido, aclaramos que su mandante P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., cuenta efectivamente con registros sanitarios, sin embargo, cabe aclarar que estos documentos si bien consolidan que la compañía cuenta con un registro de fármacos tal y como lo exige nuestra legislación para poder comercializarlos, con ello no se acredita los realizados propiamente con la marca objetada. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Continúa manifestando el recurrente que por medio de la prueba adicional C, para efectos de acreditar las ventas de la marca RIVERO se adjuntan facturas correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009 de la empresa CASA OTTO HESS, S.A., a la empresa LABORATORIOS ZELEDÓN S.A., asimismo como prueba adicional D, se adjuntan los correos electrónicos certificados del mes de enero y abril del 2015, relacionados con una licitación de productos para la C.C.S.S. Cabe indicar con los citados elementos de prueba si bien evidencian el ejercicio de actividad comercial de productos farmacéuticos, los mismos no especifican la marca del producto que se está comercializando, por ende, no podríamos acreditar el uso específico del signo objetado, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no pueden ser acogidas como prueba de uso.

Así las cosas, y pese a los esfuerzos de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., al incorporar elementos de prueba, este Tribunal de alzada, al igual que el Registro de instancia, no logra determinar de manera fehaciente el uso real y efectivo de la marca RIVERO registro 166944, dentro del territorio nacional, dada la carencia de elementos que de esa manera lo determinen. Lo anterior, en virtud de que la prueba aportada si bien acredita actividad mercantil en materia de fármacos por parte de dichas compañías, estas son detalladas de manera generalizada y no con relación específica al producto y la marca que está siendo objeto de

impugnación, careciendo de esa manera de valor probatorio para los efectos de acreditar el uso de la misma dentro del territorio nacional.

Finalmente, siendo que este Órgano de alzada no tiene por acreditado el uso real y efectivo de la marca RIVERO registro 166944, en clase 5 internacional, que distingue: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, propiedad de la petente dentro del territorio nacional. En consecuencia, lo procedente es acoger la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la empresa Healty People Labs, S.R.L. de C. V., en su totalidad.

Respecto de la prueba testimonial ofrecida por el recurrente es importante señalar que la misma no es procedente, en virtud de que dentro de los procesos registrales su acreditación debe ser propiamente documental. Máxime, que en el caso que nos ocupa lo que se requiere es constatar por medio de información fehaciente el ejercicio de su actividad comercial.

Así, las cosas, este Tribunal considera que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:16 horas, del 16 de noviembre de 2015, la cual se confirma, acogiendo de esa manera la solicitud de cancelación por falta de uso incoada por la compañía Healty People Labs, S.R.L. de C. V.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 Lic. Luis Esteban Hernández Brenes Mario, apoderado especial de la empresa P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA, S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:16 horas, del 16 de noviembre de 2015, la cual se confirma. En consecuencia, se acoge la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca RIVERO, registro 166944. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**