
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NO. 2021-0325-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

"BIOCOR"

FARYVET S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN NO. 1993-4385)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0468-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Gerardo Funes Mata, estudiante, portador de la cédula de identidad 1-1518-0571, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARYVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-033688, sociedad constituida conforme las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Heredia, de la entrada principal del CENADA, 100 metros al norte y 75 metros al oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:25 del 17 de junio de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 30 de julio de 2020, Kristel Faith Neurohr, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1143-0447, vecina de San José, apoderada especial de la empresa, MARKATRADE INC, sociedad constituida y existente conforme las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Suite 100, Once Financial Place, Lower Collymore Rock, St. Michael, BB11000, Barbados, solicita la cancelación por falta de uso de la marca "**BIOCOR**", registro número 86202, clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger "productos farmacéuticos y veterinarios", inscrita a nombre de **FARYVET S.A.**

Por medio de resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:05 del 30 de setiembre de 2020, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre esta. En escrito presentado el 27 de noviembre de 2020, el apoderado especial de la compañía **FARYVET S.A.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:13:25 del 17 de junio de 2021, resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que el titular marcario no aportó prueba que demostrara el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca, a pesar de que contestó el traslado de la gestión.

Inconforme con la decisión, el apoderado de **FARYVET S.A.**, presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que la resolución adolece de un error de “indebida motivación y fundamentación”, ya que se omiten los requisitos que establece la legislación para que un producto sea aplicable a animales, ya que se debe contar con la autorización por parte del Servicio Nacional de Salud Animal para su comercialización, el producto es una solución inyectable, que tenía su registro en SENASA vencido y se gestionó su renovación, puede decirse que se mantenía suspendida la comercialización al consumidor esto porque se debía actualizar y modificar la fórmula química y que los trámites en SENASA provocan que no se lleve a cabo de forma rápido por lo que no se ha gestionado la renovación del registro. Por lo tanto, lo anterior es un motivo de justificación que dispone la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, para que no se cancele el registro por los requisitos oficiales impuestos a los productos protegidos. Es una circunstancia que surge independientemente de la voluntad del titular de la marca y provoque un impedimento para usarla.

2.- Señala, que el Registro de primera instancia, no se pronunció sobre el motivo de justificación de falta de uso por lo que presenta la resolución un error de indebida motivación y fundamentación y que la solicitud de cancelación de marca por falta de uso no cumple con el plazo del artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en cuanto a que los cinco años de no usarse sean precedentes a la fecha de inicio de la solicitud, por lo que solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probado el siguiente hecho relevante para la resolución del presente asunto:

1. Se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual la marca de fábrica y de comercio "**BIOCOR**", registro número 86202, clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger “productos farmacéuticos y

veterinarios" inscrita a nombre de **FARYVET S.A.**, (folios 26 y 27 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter que se demostrara con la prueba aportada el uso real y efectivo en el comercio del signo "**BIOCOR**", registro número 86202.

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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, **FARYVET S.A.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado 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 para la resolución de este proceso. Al efecto, ese numeral dispone en lo que interesa:

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

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 servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la citada 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 no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. Las marcas al ser puestas 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 cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar 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 lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse 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, como se ha indicado supra, a través del voto de este Tribunal N°.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera 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 y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad MARKATRADE INC, el 30 de julio de 2020, por lo que la prueba aportada por la sociedad **FARYVET S.A.** para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca "**BIOCOR**", en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: "productos farmacéuticos y veterinarios", deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento, analizada la prueba constante en autos aportada por parte del titular marcario, (folios 21 al 22 del legajo de apelación), consta lo siguiente:

1. Copia simple de la solicitud de renovación del producto "BIOCOR", dirigida a la Dirección de Alimentos para Animales-DAA, Servicio Nacional de Salud Animal (folios 21 del expediente principal)

2. Copia simple del certificado de Registro sanitario número CR1-99-5-79, del producto "BIOCOR", mismo que fue otorgado el 04 de junio del 2012 y con fecha de vencimiento 04 de junio del 2017 (folios 22 del expediente principal)
3. Prueba adicional presentada el 27 de enero del 2021 que es una copia simple en la que se desglosa la nueva fórmula química del producto BIOCOR.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del signo marcario "**BIOCOR**", registro número 86202, que protege en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: "productos farmacéuticos y veterinarios", nótese que la prueba aportada, como bien lo señala el Registro de primera instancia, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que no pueden esos documentos tomarse en cuenta como medios de prueba, para el objeto del presente proceso, que es demostrar el uso real y efectivo de la marca "**BIOCOR**", en el comercio.

Además, no es suficiente para demostrar el uso del signo, incluso se presenta el permiso sanitario vencido desde el 2017 y una copia de la solicitud de renovación del permiso ante SENASA. Téngase presente que contrario a lo que señala el apelante en sus agravios, lejos de ser una justificación para no usar la marca, es una prueba de que la marca no se estaba usando, y que para efectos registrales y en lo que compete a este Tribunal, el signo se inscribe para usarse conforme los parámetros establecidos en el artículo 39, 40 y siguientes de la Ley de marcas citada y se demostró que no se usa, por lo que no es una justificación el tiempo que tomen los trámites ante esa Institución para la renovación del permiso que señala, sobre todo tomando en consideración que la marca está inscrita desde el 3 de marzo de 1994, tiempo suficiente para tomar las previsiones por parte del titular marcario para todo tipo de trámite y cumplimiento de requisitos; además en esta instancia no

se aportó nueva prueba, ni se enmendó la presentada con la debida legalización que señaló el Registro de Propiedad Intelectual.

En cuanto a los agravios relativos a la consideración del apelante de que en la resolución venida en alzada no se analiza el argumento del permiso sanitario, porque si lo hizo, véase al respecto el desarrollo realizado en la resolución y que consta a folios 41 y 42 del expediente administrativo

Así las cosas y ante la ausencia de prueba y evidencia de un posible uso de la marca, los agravios deben rechazarse, ya que el uso real y efectivo de la marca "**BIOCOR**", en el comercio, no se ha acreditado, conforme lo estipula la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que en tratándose de que la prueba aportada no cumple con los requisitos legales y que los agravios que argumenta el recurrente, no son válidos como justificación para no aportar prueba idónea que demuestre el uso del signo, que como se señaló, deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **FARYVET S.A.**, resulta no válida, escasa e insuficiente, no logrando demostrar en forma idónea el uso real y efectivo de la marca "**BIOCOR**", conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual implica se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Gerardo Funes Mata, en su condición

de apoderado especial de la empresa **FARYVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:25 del 17 de junio de 2021, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Andrés Gerardo Funes Mata, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARYVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:25 del 17 de junio de 2021, la que se confirma, para que se cancele el signo "**BIOCOR**", registro número 86202, clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: "productos farmacéuticos y veterinarios" inscrita a nombre de **FARYVET S.A.** 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 08:37 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 08:17 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 09:00 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 10:55 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/12/2021 05:06 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49