
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2022-0396-TRA-PI****CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA "FARMACOL"****LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2011-9334)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0518-2022**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.**, cédula jurídica 3-101-004991, domiciliada en Ipís de Goicoechea, San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:27 del 16 de junio de 2022.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Francisco José Guzmán Ortiz, cédula de identidad 1-0434-0595, vecino de San José, en condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. DE C.V.**, constituida y organizada conforme las leyes de México, con domicilio en Lago

Tangañica 18, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11520, Ciudad de México, solicita la cancelación por falta de uso de las marcas **FARMACOL**, registro 50278, clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas, y **FARMACOL**, registro 214825, clase 44 para distinguir asesoramiento en materia de farmacia; asistencia médica y cuidado de la salud; dispensarios; y servicios farmacéuticos, inscritas a nombre de **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.**

El Registro de la Propiedad Intelectual procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de las marcas, quien se apersonó contestándola negativamente.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar sin lugar la solicitud de cancelación del registro 214825 por falta de legitimación; y tuvo como no acreditado el uso real y efectivo de la marca **FARMACOL** registro 50278, por lo que declara con lugar la cancelación en clase 5 para preparaciones farmacéuticas.

Inconforme con la decisión, el apoderado de **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.** presentó recurso de apelación y nulidad concomitante y expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución impugnada adolece de un vicio de nulidad, evidente y manifiesta, ya que se otorga más de lo pedido y analiza arbitrariamente elementos que no fueron discutidos (ni defendidos) en el proceso: yerro de fundamentación y extra-petita. El Registro basa su decisión en un "hecho" que no fue alegado, ni discutido por las partes en el procedimiento, causando indefensión. El Registro realiza una apreciación de que productos como vaselina (petrolato o petróleo refinado) y aceite mineral son productos cuya inscripción no corresponde en clase 5.

2. Desde la perspectiva de la clasificación de Niza no cabe duda sobre el uso farmacéutico en clase 5 de ciertos aceites - sean minerales o no – y de la vaselina. La vaselina y el aceite mineral tienen múltiples usos, incluyendo el farmacéutico. El Registro confunde que el aceite mineral solo puede tener uso industrial en clase 4 (como por ejemplo lubricante para piezas mecánicas o para restauración de madera) o cosmético en clase 3. El uso que le da su representada y se refleja en los registros para medicamentos otorgados por el Ministerio de Salud, así como las licitaciones del INS, son de naturaleza médica o farmacéutica.

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

1. Se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual la marca de fábrica **FARMACOL**, registro 50278, vigente hasta el 7 de enero de 2031, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas, inscrita a nombre de **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.** (folio 17 expediente principal).
2. Se demostró el uso real y efectivo de la marca de **FARMACOL** respecto del producto aceite mineral (folios 25, 28 y 29 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter que, aparte de aceite mineral, no se demostró con la prueba aportada el uso real y efectivo en el comercio de la marca **FARMACOL** para distinguir preparaciones farmacéuticas.

CUARTO. 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 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el voto 0333-2007, 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, **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ 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.

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. (...)

Como bien se regula en los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una marca debe 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 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.

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 el 27 de setiembre de 2021, por lo que la prueba aportada por **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.** para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca **FARMACOL** para distinguir preparaciones farmacéuticas deberá ser precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de un plazo de cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento y en análisis de la prueba constante en autos remitida por parte del titular marcario, (folios 22 al 36 del legajo de apelación), consta certificación notarial sobre lo siguiente:

1. Sitios web de comercios costarricenses que venden productos bajo la marca FARMACOL, concretamente Walmart y Cornershop by Uber.
2. Registros sanitarios vigentes emitidos por el Ministerio de Salud para vaselina FARMACOL y aceite mineral FARMACOL.
3. Registro de Laboratorios Botica San José S.A. y Botica San José S.A. ante el SICOP (sistema integrado de compras públicas de Costa Rica).
4. Contrato con el Instituto Nacional de Seguros para la compra de aceite mineral FARMACOL y órdenes de pedido asociadas
5. Facturas comerciales por venta de aceite mineral FARMACOL.

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 **FARMACOL** para distinguir la generalidad para la que se

encuentra registrada, sea “preparaciones farmacéuticas”, no obstante sí quedó demostrado con la prueba aportada el uso para el producto “aceite mineral”, nótese que el registro sanitario para aceite mineral se encuentra vigente hasta el 06 de febrero de 2025, y ha sido vendido a instituciones y comercios en calidad de mayorista. Contrario a lo considerado por el Registro de la Propiedad Intelectual, la clase 5 de la nomenclatura internacional incluye la categoría “aceites para uso médico”, y dentro de estos se encuentra el aceite mineral, el cual es de conocimiento generalizado que se usa en el ámbito médico para regulación digestiva. Al ser aceptado este punto, se elimina la posibilidad de caer en la indefensión alegada por el apelante.

Con relación a la nulidad alegada, este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, no observó causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de esta naturaleza. En consecuencia, se rechaza lo peticionado por la empresa **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.** en torno a la nulidad por improcedente.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Diego Acuña Vega representando a **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:27 horas del 16 de junio de 2022, la que se revoca parcialmente para que se mantenga la inscripción de la marca **FARMACOL**, registro 50278 en clase 5 para distinguir únicamente aceite mineral. Se rechaza la nulidad alegada por el recurrente. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución recurrida. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2023 10:11 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2023 10:22 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2023 10:04 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2023 11:44 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/02/2023 10:25 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49