

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0560-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “FERROFORTE” en clase 5.

BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10655 y 2018-2818)

Marcas y otros Signos

VOTO 0141-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y ocho minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, divorciada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-785-618, en carácter de apoderada especial de **BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio den First Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Irlanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:18:12 del 1 de octubre de 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS ALEGACIONES DE LA Oponente. La señora **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, divorciada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-785-618, en carácter de apoderada especial de **BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED**, presentó oposición, basada en la notoriedad de la marca **FERROFORTE** la cual solicitó bajo el expediente 2018-2818, contra la solicitud de inscripción del signo “**FERROFORTE**”, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos

y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5, solicitada por **EDGAR ZÜRCHER GURDIAN**, mayor, casado, abogado, en su condición de apoderado especial de **FARMAMEDICA S.A.**

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:18:12 horas del 1 de octubre de 2018, rechazó la oposición presentada y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por MARÍA VARGAS URIBE, apoderada especial de CROSS VETPHARMA GROUP LIMITED (actualmente a nombre de BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED), contra la solicitud de inscripción de la marca FERROFORTE, expediente 2017-10655, clase 05 internacional, solicitada por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en su condición de apoderado de FARMAMEDICA S.A., la cual se acoge. ii. Se deniega la solicitud de la marca FERROFORTE, expediente 2018-2818, clase 5 internacional, solicitada por MARÍA VARGAS URIBE, apoderada especial de CROSS VETPHARMA GROUP LIMITED (actualmente a nombre de BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED). iii. Se tiene por no acredita la notoriedad de la marca FERROFORTE, alegada por la empresa CROSS VETPHARMA GROUP LIMITED.***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre del 2018, la señora Vargas Uribe, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

Que el Registro de Propiedad Industrial cometió errores en cuanto a la contabilización de los plazos para aportar la prueba presentada por la apelante en el escrito de oposición, ya que la misma fue presentada dentro del plazo que otorgo el Registro para su presentación. La prueba fue prevenida mediante auto de las 10:46:59 horas del 2 de abril de 2018 y notificada a la

recurrente el 19 de abril de 2018, por lo que la fecha de caducidad del plazo era el 11 de mayo de 2018, la prueba fue aportada el 7 de mayo de 2018, por lo tanto, debió el Registro entrar a conocerla.

El Registro comete otro error al indicar la frase “la marca inscrita protege...” cuando en realidad ninguna de las marcas aquí en disputa se encuentra inscrita, por el contrario, se trata de defender la notoriedad de la marca **FERROFORTE** frente una copia burda de la marca que trata de usurpar un derecho por parte de un tercero.

Que la marca oponente es un signo notorio el cual debe ser protegido de conformidad con el artículo 45 de la ley de marcas. Solicita la declaratoria de notoriedad de la marca oponente. No puede un órgano especializado en la rama de la propiedad industrial, permitir que un tercero sin ningún derecho, como lo es la empresa solicitante. La no apreciación de la prueba por parte del Registro resulta en una conducta arbitraria y es preocupante que, ante la abundante prueba aportada, simplemente la eliminen al decir que se presentó fuera del plazo.

Las marcas presentan identidad gráfica, fonética e ideológica por ende se debe proteger la marca notoria. Cita resoluciones del Registro de Propiedad Industrial análogas al caso de estudio, por lo que se debe proteger la marca notoria y rechazar la solicitada. De permitirse el registro de la marca pretendida estaría el Registro permitiendo la dilución marcaria. Cita resoluciones del Tribunal Registral Administrativo en cuanto al cotejo marcario.

Solicita sea valorada la prueba aportada en tiempo, revocar la resolución apelada para que se deniegue la marca solicitada y se continúe con el trámite de la marca solicitada por su representada.

Toda la argumentación en cuanto a la notoriedad la fundamenta en la declaración jurada presentada y la documentación adjunta.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

I.- Que la empresa opositora y recurrente no demostró la notoriedad del distintivo que solicita “**FERROFORTE**”, bajo el expediente 2018-2818.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Indica el recurrente que la prueba aportada en el expediente principal (folios 30 a 113), fue presentada dentro del plazo que indica la ley por lo que el Registro debió conocerla y referirse a la notoriedad del signo oponente.

Según el artículo 16 de la ley de marcas el plazo para adjuntar la prueba luego de presentada la oposición es de 30 días calendario:

***Artículo 16.- Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca... La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen. Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición...*

Analizado el expediente considera el Tribunal que lleva razón el Registro ya que la oposición fue presentada el 22 de marzo de 2018, y según el artículo 16 de la ley de marcas el recurrente contaba con un mes para presentar la prueba es decir el 22 de abril de 2018. El recurrente presentó la prueba el 7 de mayo del 2011, fuera del plazo indicado por ley.

La prueba que aportó el oponente junto con la oposición de folio 14 a 24, como el mismo lo indicó se trata de “copias de los certificados de registro y certificados de solicitud de la marca

FERROFORTE en los países señalados”. La prevención del 2 de abril de 2018 versa sobre esa prueba y no sobre la declaración jurada que presento el 7 de mayo de 2018.

Por lo anterior el Registro no estaba obligado a analizar la prueba aportada fuera del plazo de ley, en ese sentido no lleva razón el recurrente.

Sobre el segundo agravio que se refiere a la frase “la marca inscrita protege...”, es un asunto meramente material que no incide en el fondo de la resolución, por ende, en nada perjudica que por un error material se indique marca inscrita o marca en trámite, en el caso de estudio.

Sobre la notoriedad de la marca oponente. En el presente caso considera el Tribunal que en aras de buscar la verdad real de los hechos y defender los intereses legítimos de los titulares de marcas como de los consumidores, se entra a conocer la prueba aportada para determinar la notoriedad del signo oponente.

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.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios

indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial

podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...

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.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

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 Paul Brady en su condición de asesor general, director de la compañía **CROSS VETPHARM**, folios 30 a 113 del expediente principal), cabe señalar que la misma no se ajusta 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 y traducida, 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 y traducida al español) emitida por Paul Brady en su condición de asesor general, director de la compañía **CROSS VETPHARM GROUP LIMITED** (ver folios 30 a 113 del expediente principal), hace un relato de los antecedentes y origen de la marca de su representada, pero no se acompaña de elementos de probatorios de peso que puedan determinar que el signo **FERROFORTE** cumpla con los criterios del artículo 45 de la ley de marcas para ser reconocido como marca notoria.

El señor Brady indica en el punto 1: *“lo ejecuto sobre la base de mi conocimiento propio y sobre la base de la información obtenida de los registros de mi Compañía, subsidiarias o asociadas”*

Partiendo de esta afirmación se puede decir que 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 FERROFORTE.

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

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 FERROFORTE, 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 FERROFORTE.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos FERROFORTE 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.

Por lo expuesto, no encuentra esta Autoridad de Alzada motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto no existe impedimento legal que limite la inscripción del signo propuesto por la empresa solicitante **FARMAMEDICA S.A.**, representada por el señor **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, y por el contrario, no hay razón alguna para considerar la notoriedad la marca pretendida por la empresa opositora, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre, en razón de lo cual se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposición y el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en carácter de apoderada especial de **BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:18:12 del 1 de octubre de 2018.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en carácter de apoderada especial de **BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:18:12 del 1 de octubre de 2018, la cual se confirma en todos sus extremos. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM