

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2010-0877-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “AIROL” (Diseño)

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3758-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0108-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del nueve de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, apoderado especial de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del primero de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de mayo de 2009, el señor Alvis González Garita, en su calidad de apoderado especial de la empresa “**ALTIAN PHARMA S.A**”, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Guatemala, 18 calle 15-38, zona 7, Colonia San Ignacio, presenta solicitud de inscripción, de la **marca de fábrica y comercio: “AIROL” (DISEÑO)** en **clase 05** internacional para proteger y distinguir; “*Medicamento de uso*

humano pulmológico, productos farmacéuticos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento quince, ciento dieciséis y ciento diecisiete, de los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de junio del dos mil nueve, y en razón de ello el representante de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**AIROL**” (**DISEÑO**) en **clase 05** internacional, presentada por el representante de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del primero de octubre de dos mil diez, se resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; “*(...)* **I.** *Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2009-3758 por el apoderado especial de la empresa PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, contra solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AIROL”, en clase 05 internacional; presentado por el señor ALVIS GONZÁLEZ GARITA, en calidad de apoderado especial de ALTIAN PHARMA S.A, la cual se acoge. **II.** *Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “AIROL”, tramitada bajo el expediente 2009-3758, a nombre de la empresa PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, el cual fueron acumulados en el presente asunto. (...)*”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, interpone para el día 08 de octubre de 2010, recurso de apelación.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada,*

(...).”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal cuenta con el siguiente hecho:

- Que la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, haya posicionado con notoriedad la marca de fábrica: “**AIROL**” en el mercado.
- Que la marca de fábrica “**AIROL**”, haya sido usada en el mercado nacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE** al determinar qué la marca “**AIROL**” en clase 05 internacional, goce del atributo de notoriedad en virtud de que la empresa opositora no logra con la prueba aportada demostrar dicha característica. Por otra parte, en

cuanto al uso anterior de la marca “AIROL”, externado por la opositora, tampoco logra mediante la prueba que se adjunta acreditar ejercer un mejor derecho sobre el signo. Por otra parte, no le es de aplicación al presente estudio el artículo 4 de la Ley de Marcas, en cuanto al derecho de prelación o el derecho preferente de obtener el registro de la marca en cuestión, en virtud de que con la prueba aportada no cumple con los requisitos exigidos por ley y en ese sentido el Registro, no puede declarar el uso anterior a favor de la empresa oponente y así concederle el mejor derecho. Por las razones indicadas, el Registro procede a realizar el cotejo marcario en virtud de la semejanzas a nivel grafico, fonético e ideológico entre los signos en pugna determinando que no pueden coexistir registralmente y como no se demostró el uso anterior de la marca de la opositora, lo procedente es declarar sin lugar la oposición presentada por parte de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE** y acoger la solicitud presentada por la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**

El representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, alegó en términos generales; que la marca “AIROL” es propiedad exclusiva y original de **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, que su representada aportó como prueba certificados originales de Irlanda, Chile, Noruega y de la confederación de Suiza, debidamente traducidos de la marca AIROL el día 01 de octubre del 2010, que el Registro de Marcas debió haber analizado la totalidad de las pruebas y comprobar de documentos oficiales y expedidos por autoridades legitimadas, y con ello declarar la notoriedad de la citada marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Siguiendo el orden de los alegatos presentados por el recurrente, este Tribunal se avoca al análisis del tema de la notoriedad de las marcas, para lo cual conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. 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”, (Negrita no corresponde al original)**

Los elementos apuntados resultan 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, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“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.” (Resaltado no corresponde al original.)

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá 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, no se inscribirán los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atendrá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo

marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva... ”.

Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no que se dé la confusión en el consumidor, ya que este riesgo se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, no se pueden diferenciar, perjudicando no solo al consumidor sino que también al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios.

En este sentido, la obligatoriedad de resguardar a las marcas notorias, tiene su fundamento 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, mediante la Ley No 7484 y 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 No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que los citados

documentos carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca de fábrica de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, pueda ser declarada notoria, obsérvese que la empresa oponente para dichos efectos adjunta:

- 1) Certificados de registro de la marca “AIROL”, en varios países.
- 2) Copias de un certificado de inscripción ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- 3) Copias de la página de internet “Compendiun Suisse Des Medicaments”.
- 4) Dos copias de listados de productos farmacéuticos de los años 2007 y 2008, donde figura la marca “AIROL”.
- 5) Copias del empaque del producto “AIROL”.

La documentación aportada corresponde a copias simples, visible a folio 21 al 89, de folio 96 al 135 y de folio 194 al 279 del expediente de marras.

De la prueba aportada, a efectos de comprobar la notoriedad de su marca, resulta que la misma es insuficiente, ya que respecto a la información contenida en la página de la web denominada “Compendiun Suisse Des Medicaments”, la misma es una copia simple, por lo que no es posible darles el valor probatorio que corresponde. Por otra parte, si bien es cierto que la marca se encuentra inscrita en otros países, nótese que con lo anterior quizás se pueda comprobar la antigüedad de la marca, pero es omisa en cuanto a la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado en la clase 05 internacional, ya que este Tribunal ha indicado reiteradamente, que los simples certificados analizados en forma independiente, no son prueba idónea para comprobar el uso o la notoriedad de la marca, ellos serían importantes cuando son valorados junto con otros documentos de prueba y que conforme a un todo reflejen el uso o la notoriedad del signo en el comercio.

En este sentido, al no tener este Tribunal por acreditado el uso anterior y la notoriedad del

signo marcario “AIROL” por parte de la empresa PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, no procede la aplicación del principio de prioridad registral contenido en el artículo 4 de la Ley de referida cita, en virtud de que tal prioridad para el caso bajo examen lo ostenta el signo solicitado “AIROL” en clase 05 internacional, presentado por la empresa ALTIAN PHARMA S.A. Por otra parte, deviene en innecesario el cotejo marcario previsto por el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por cuanto la empresa opositora no cuenta con registro marcario en Costa Rica.

Por todas la anteriores consideraciones que ya han sido expuestas por parte de este alto Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, representante de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del primero de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, en virtud de que este Tribunal tiene por acreditado que el signo solicitado “AIROL” en clase 05 internacional, de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, superó el examen de calificación realizado por el Registro, sobre los aspectos intrínsecos y extrínsecos contenidos en el signo, conforme lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del primero de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro, con la inscripción de la solicitud del signo “AIROL” en clase 05 internacional, de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.** 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