

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0085-TRA-PI

Solicitud de nulidad de registro de la marca de fábrica “DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL  “

PFIZER PRODUCTS INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6166-2001)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1160-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de setiembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, domiciliada en Eastern Point Road, Groton, Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticuatro de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo del dos mil cinco, el señor Oscar Hidalgo Azofeifa, mayor, casado una vez, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cincuenta y tres-ochocientos ochenta y ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **APOTEX INC COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la nulidad de la

marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL** ”, la cual protege y distingue preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **132462**, inscrita el 4 de abril del 2002, con fecha de vencimiento el 4 de abril del 2012, propiedad de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, mediante escrito presentado el seis de junio del dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dichas, se opuso a lo pretendido, solicitando se desestime la solicitud de nulidad indicada en el resultando anterior.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**DISEÑO ESPECIAL** ”, registro número **132462**, **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **APOTEX INC COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que el signo inscrito a favor de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, contraviene lo dispuesto por el numeral 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como la jurisprudencia de derecho comparado esbozada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre del dos mil ocho, apeló la resolución referida anteriormente.

QUINTO. Que 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 rigor.

Redacta la Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, prueba idónea mediante la cual la sociedad **APOTEX INC COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA** demostrara que se encuentra laborando en el sector farmacéutico, documentación que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución. (Ver folios 159 a 171 vuelto del expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula el único hecho probado consignado en la resolución venida en alzada, para que se lea así y se indique su respectivo fundamento legal, y se agregue uno más:

1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, desde el 4 de abril de 2002 con vigencia hasta el 4 de abril de 2012, la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, con el registro número **132462**, perteneciente a la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.** (Ver folios 130 a 132).

2° Que la comercialización, sea la distribución y venta de los productos “**DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL** ”, que es una tableta en forma de rombo y de color azul, se realiza por medio de la empresa **PFIZER S.A.** de Costa Rica desde el mes de agosto de 1998. (Ver Declaración Jurada en el sobre de pruebas de la señora Sylvia Varela, Presidenta y Gerente de Pfizer S.A., la cual fue traducida por el Traductor Oficial Manuel A. Quirós del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en fecha 30 de junio del 2005).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no tiene de interés para la resolución del presente proceso.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. Dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, titulado *“Terminación del Registro de la marca”*, se establecen varios supuestos como el control de calidad referido al contrato de licencia; la nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa; la cancelación por generalización de las marcas; la cancelación del registro por falta de uso de la marca y la renuncia al registro a pedido del titular.

Nótese como dicho Capítulo trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como cancelación, siendo, que en el caso que nos ocupa, nos interesa la figura de la nulidad, contemplada en el artículo 37 de la Ley dicha. Al efecto la doctrina ha dispuesto lo siguiente: *“La prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)”*. **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, pp. 206 y 207).**

Conforme a lo anterior, tenemos que el artículo 37 de la Ley de cita, establece la nulidad de registro de una marca cuando *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea, en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos dichos, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad.

Tenemos entonces, que la acción de nulidad, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas; sin embargo el artículo 37 citado, establece en su párrafo segundo dos excepciones, en las que no se podrá decretar la nulidad, en primer lugar, cuando se solicite la

nulidad por cualquiera de las prohibiciones de los numerales indicados, y al momento de resolverse tales prohibiciones, hayan dejado de ser aplicables, y en segundo lugar, cuando en defensa de la nulidad presentada, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley citada. Señala finalmente el artículo 37, que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

QUINTO. SOBRE EL PROBLEMA A SOLUCIONAR Y LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA. En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud de nulidad interpuesta por el representante de la empresa **APOTEX INC COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la marca inscrita “**DISEÑO**

ESPECIAL ”, por haber considerado que se trata de un signo desprovisto de distintividad, fundamentándose para ello, en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera inversa, al apersonarse ante este Tribunal el representante de la empresa apelante, insistió en que el signo aludido se inscribió en Costa Rica y el mismo goza de distintividad y novedad a nivel mundial. Aduce, también, que la marca referida goza de aceptación en el mercado, y el consumidor ya reconoce esa pastilla como propiedad de **PFIZER PRODUCTS INC.**, pues el diseño con forma romboide en combinación con el color azul es inmediatamente relacionado con el “**DISEÑO ESPECIAL**” de su representada. Como puede apreciarse, el recurrente utiliza como argumento a favor de mantener el registro de la marca “**DISEÑO**

ESPECIAL ”, el que ésta es distintiva y reconocida en Costa Rica por el consumidor como marca de los productos que comercializa su representada, como lo son las preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil, y que por consiguiente, se puede mantener la inscripción de la misma. La posición aludida, es de recibo por este Tribunal, por cuanto a diferencia del Registro **a quo**, considera que la marca inscrita goza de “distintividad sobrevenida”, conocida como “*secondary meaning*”, que es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, y en este último caso, significa, que

pudiendo ser rechazada la marca por algún problema intrínseco, ésta es registrada, pero luego, a través de su uso, adquiere la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

“De esta suerte, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su carácter absoluto porque el uso del signo sujeto a una prohibición elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de tal prohibición (...) Recuerdese, en efecto que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios. Así, las cosas, no cabe poner en tela de juicio el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial de un producto o servicio”. **(FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, p. 203).**

En cuanto al uso de la marca, el autor Carlos Fernández-Nóvoa (Op. cit, p. 206 y 207), sostiene que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea, señalan, que el uso es un factor básico que debe tomarse en consideración al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, sin embargo, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso de menor duración, pero particularmente intenso; la intensidad del uso puede compensar sobradamente la corta duración del mismo. Asimismo, en lo que concierne a la dimensión geográfica del uso, deberá exigirse en principio, que el uso haya tenido lugar en el país que se solicita, y el uso intenso y duradero borra el significado originario del signo, y, al mismo tiempo le atribuye una significación marcaria.

El autor mencionado, destaca también, que para apreciar la adquisición sobrevenida del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración, además del uso, los siguientes elementos:

“b) La cuota de mercado poseída por la marca. Es éste (...) un factor muy destacado porque refleja de manera visible la intensidad del uso de la marca a través de los correspondientes productos o servicios. (...) este factor presupone, ante todo la



delimitación del mercado relevante donde deben situarse los productos o servicios diferenciados mediante el signo usado como una marca. (...) cuanto mayor sea la cuota de mercado correspondiente a los productos y servicios diferenciados por el correspondiente signo, tanto mayor será la probabilidad de que el signo haya adquirido un carácter distintivo en virtud del uso”.

c) La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca. En este epígrafe debe incluirse no sólo las inversiones publicitarias stricto sensu, sino también los gastos que se hayan realizado con el fin de difundir el signo entre los círculos interesados. (...) este factor es, ciertamente, muy destacado porque el uso publicitario del signo contribuye de manera decisiva a conferir un nuevo significado marcario a aquellos signos que tienen un carácter descriptivo o genérico”.

c) La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca. Este factor denota en rigor, las eventuales consecuencias que podrían derivarse de los factores anteriores. De aquí se sigue que, además de demostrar el uso del signo, la cuota de mercado poseída por los productos o servicios diferenciados por el signo y la importancia de las inversiones hechas para promocionar el signo, el solicitante deberá probar, además, que estos hechos han cristalizado en un resultado. (...) que los sectores interesados asocian el signo con la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios (...)”.
(FERNÁNDEZ-NÓVOA, Op. Cit, pp. 207 y 208).

Por su parte, nos explica el tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, lo siguiente:

“(...) Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. (...)

No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. (...) Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845.**

Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio (ADPIC), introducido a la legislación Costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:

“(...) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)” (subrayado nuestro).

Entonces, tenemos que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo. Por ejemplo, la legislación española acogió esta excepción, y establece en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, lo siguiente:

“Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”

A modo de conclusión se podría decir que la distintividad sobrevenida, se fundamenta sobre la base de la función principal de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de irreregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, y a pesar que el signo tridimensional bajo estudio se inscribiera en contravención de lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal, que el signo formado por **una pastilla tridimensional en forma de rombo y color azul** “”, ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento para la disfunción eréctil, como un distintivo que relaciona el diseño con los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial, en este caso, la PFIZER, lo que habilita o convalida la posibilidad de mantener el registro de la marca en

cuestión. Dicha apreciación es válida, porque de la prueba aportada por la empresa apelante se comprueba que la marca tridimensional “DISEÑO ESPECIAL ”, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 132462, el consumidor lo asocia como se indicó anteriormente con medicamentos para la disfunción eréctil, pues, de la traducción oficial de la Declaración Jurada de la señora Sylvia Varela, Presidenta y Gerente General de Pfizer S.A. de Costa Rica (Prueba 1), se verifica que las ventas de la píldora azul en forma de rombo en Costa Rica han sido grandes, creciendo a niveles significativos, incluso desde el año de 1998, lo que demuestra, que la misma se ha venido utilizando, antes de la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, sea, el 4 de abril del 2002 (ver folio 130 a 132). Asimismo, se comprueba que la marca que identifica el producto mencionado en líneas atrás ha tenido promoción a través de la prensa de Costa Rica (Prueba 9), entre la que se puede citar, el Periódico La Nación de Costa Rica del Jueves 21 de Agosto del 2003, “Viva” “Sexualidad Viagra tiene competencia”, p. 5; Periódico El Herald de Costa Rica del 23 de agosto del 2003, “Viagra tiene Competencia”, p. 3; quedando así demostrado la difusión de dicho producto y que por ende, el consumidor a recibido información sobre los productos identificados con la marca tridimensional “DISEÑO ESPECIAL”. Incluso fue noticia, cuando la competencia lanzó otros productos para los mismos fines.

Las pruebas referidas, evidencian que la marca “DISEÑO ESPECIAL ” ha sido usada desde el año de 1998, fecha anterior a su inscripción en el 2002, y que los sectores interesados o al menos una parte significativa de estos, identifican gracias a la marca, el producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y adquiriendo así la distintividad, en el caso concreto una “distintividad sobrevenida”, por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por la empresa apelante cuando citando a la jurista Beatriz Bugallo Montaña, en su libro titulado Propiedad Intelectual, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, en su página 126, señala: “*La condición básica para que un signo pueda constituir una marca es que tenga aptitud distintiva de productos y servicios (...)*”, ello, por cuanto el signo que se pretende anular, cumple con el requisito esencial de la marca, cual es la de gozar de aptitud distintiva, ello, como consecuencia de su uso en el

mercado, aspecto, que viene a superar la prohibición establecida en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera este Tribunal que en el presente asunto es aplicable el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley citada, el cual establece en lo conducente que “No podrá otorgarse la nulidad del registro de una marca por causales que al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables”, ello, como consecuencia de que la marca inscrita ha adquirido aptitud distintiva sobrevenida como resultado del uso, aspecto, que sana la nulidad de la marca registrada, de ahí, que exista motivo suficiente para declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, y consecuentemente, revocar la resolución final venida en alzada.

La aceptación de la figura vía jurisprudencia es posible, pues si estudiamos la jurisprudencia comparada, vemos como, al menos en Argentina, tanto los tribunales judiciales como administrativos, han incorporado en sus anales, la distintividad sobrevenida a través de sus decisiones. Al respecto, **Martínez Medrano, Gabriel y otra, en Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Argentina, 2000, p. 140**, nos dice lo siguiente:

“En nuestro país la teoría fue aceptada recientemente por la jurisprudencia en los autos “Asociación Argentina de Polo c/ DNTCYPI s/denegatoria de registro”, Sala I, donde se reconoció la teoría del significado secundario al determinar la distintividad sobrevenida de las marcas CAMPEONATO ARGENTINO DE POLO DE PALERMO y CAMPEONATO ARGENTINO ABIERTO DE POLO, revocando la denegatoria dictada por la Administración, con costas.

El INPI ha comenzado a hacer uso de esta teoría en sede administrativa, al conceder la marca PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE DETECTIVES, la que si bien prima facie es descriptiva, acreditó el uso continuado por más de cincuenta años”.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones, normativa citada y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, del 31 de agosto del año citado, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, normativa citada y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nulidad marca registrada
TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.90