



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0982-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca “PLENOVIT AO”

LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 4214-2000)

VOTO N° 029 -2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, Piedades de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F**, organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Buenos Aires, Argentina , en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas del veintiocho de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que en mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de marzo del dos mil cinco, la señora **Nora Madrigal González**, mayor, soltera, asistente, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho- ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F**, presentó la solicitud de nulidad del registro de la marca denominada **“PLENOVIT AO”**, en clase 5, la cual fue inscrita el día 14 de marzo del 2001, a nombre de la empresa **PANALAB S.A.** y luego traspasada a la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.**



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas del veintiocho de mayo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de nulidad planteada por la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.**, y en su lugar se confirma la inscripción del citado distintivo marcario “**PLENOVIT AO**” Registro N°132664, en clase 5 internacional, a favor de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.**, en fecha dieciséis de junio del dos mil nueve, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante este Tribunal, oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada, y se enlista como hechos probados, con carácter relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 14 de marzo del 2001 y vigente hasta el 14 de marzo del 2011, la marca de fábrica “**PLENOVIT AO**”, bajo el registro número **132664**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y



distinguir: Productos farmacéuticos para uso humano, perteneciente a la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** (Ver folios 126 al 128).

2.- Debe tenerse por probado la notoriedad de la marca “**PLENOVIT AO**” en Argentina, con base en estos elementos de prueba constantes en el expediente de oposición de la marca PLENOVIT PLB, Clase 5, N° 2003-7243, adjuntas al escrito de fecha 23 de abril del 2004, sean:

- 1.- Copia de los Certificados de Registro de las marcas PLENOVIT, Clase 5 en Argentina. (Ver folio 139 y 140)
- 2.- Copia de los Certificados de Registro Sanitario de varias modalidades del producto PLENOVIT. (Anexada al Expediente)
- 3.-Documento que muestra lo siguiente: a) Informe de productos por Laboratorio, donde se incluyen aquellos que se comercializan bajo la marca PLENOVIT, b) Informe de los últimos 5 años por unidades, c) Informe de los últimos 5 años en moneda local, d) Facturas de venta y e) Publicidad. (Anexada al Expediente)
- 4.-Empaques varios de las distintas presentaciones del producto comercializado bajo la marca PLENOVIT. (Anexada al Expediente)
- 5.-Panfletos publicitarios de la marca PLENOVIT. (Anexada al Expediente)
- 6.-Manual Farmacéutico: publicación mensual sobre farmacias y productos de venta allí en el país de Argentina. (Anexada al Expediente)
- 7.-Hojas publicitarias. (Anexada al Expediente)
- 8.-Publicidad sobre los productos PLENOVIT en los siguientes sitios de Internet: www.phoenix.com.ar, www.alfabeta.net, www.credimesol.com.ar. (Anexada al Expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de nulidad planteada y en su lugar se confirma la inscripción del citado distintivo marcario “PLENOVIT AO”, basándose fundamentalmente en cuatro conclusiones:

1.- En cuanto a la competencia desleal y la mala fe: *“Esta instancia no puede reconocer lo alegado por la solicitante de las presentes diligencias al manifestar que la empresa **Panalab, S.A.**, incurrió en una práctica de competencia desleal, lo que le habría ocasionando un grave perjuicio a los intereses de **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.**, por lo que debe entenderse que la empresa **Panalab, S.A.**, actuó de buena fe al inscribir la marca **PLENOVIT AO** en nuestro Registro de Marcas.”*

2.- En cuanto a la prelación y el uso anterior de la marca: *“De conformidad con lo anteriormente establecido, queda claro que la empresa **PANALAB, S.A.**, inscribió su marca **PLENOVIT AO**, Registro N° 132664 desde el año 2001 en este Registro, por cuanto cumplió con todos los requisitos establecidos por nuestra legislación para tales efectos.*

*Como se puede notar, al titular de la marca **PLENOVIT AO** le asiste el derecho de prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca establecido en el **artículo 4 inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que su marca se encuentra inscrita en este REGISTRO desde el año 2001.”*

3.- Sobre el Principio de Territorialidad: *“De lo expuesto se puede concluir que no pueden ser de recibo los alegatos planteados por la empresa gestionante de la presente nulidad, en cuanto a la confusión de los signos, por estar registrada la marca en otro país; ya que dichos registros fueron otorgados por la República Argentina para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial en nuestro país. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.”*



4.- Sobre la prioridad registral: *“Otro aspecto a considerar es el principio de prioridad registral que cobija la marca **PLENOVIT AO** registro No. 132664, debidamente inscrita desde 14 de marzo de 2001 y vigente a la fecha, gozando así de la tutela otorgada por el principio de prioridad registral, definido por el Tribunal Registral como el principio que “impide que se puedan inscribir no solamente nombres comerciales sino otros signos distintivos que puedan causar confusión en el público por ser iguales o similares a otro ya inscrito. Esta es la tendencia en la legislación, tanto de los Tratados Internacionales como de las leyes nacionales, y no puede válidamente argumentar el apelante que esto constituye un freno a la inversión extranjera” (Voto 136-2005 de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005). Razón que se adhiere a los demás presupuestos antes descritos y que llevan al Registro de Propiedad Industrial a **declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro número 132664, propiedad actualmente de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.**”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en el escrito de apelación, que su representada tiene inscrita en Argentina las marcas : **PLENOVIT (DISEÑO)**, números de registro 1.749.377, 1756.710, 1757.151, 1794.546, 1878.269, cuyos productos protegidos son reconocidos en Argentina como de alta calidad que le han merecido un gran prestigio, registrado con renombre y confianza del público consumidor. Se aprecia claramente que para el momento que la marca se registró en Guatemala, ya Laboratorios Phoenix S.A.I.C y F tenía el nombre **PLENOVIT** para la clase 5 de origen Argentino y no Guatemalteco, como lo pretende indicar Panalab S.A. Al analizar la marca **PLENOVIT** existe identidad gráfica, fonética e ideológica , lo que produce la impresión de que son marcas que pertenecen a la misma empresa por lo que de mantenerse el registro de la marca **PLENOVIT AO** se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978, en adelante Ley de Marcas, además al contraponerse los dos signos marcarios no existe ningún elemento que le proporcione novedad a la marca inscrita y se utiliza casi en su totalidad el término esencial de la marca inscrita: **“PLENOVIT”** (marca argentina) y **“PLENOVIT AO”** (marca inscrita), ya que se puede observar como el distintivo marcario inscrito en Costa Rica



es una imitación del registrado en su país de origen, ya que lo único que hace es AGREGAR DOS LETRAS (“A” y “O”) para crear una nueva marca .Finalmente se refiere a que ambas marcas se clasifican en la clase 5 (productos medicinales), razón por la que amparan productos que son totalmente idénticos, lo que a todas luces pone en peligro la salud humana, coincidiendo en al menos un punto de venta : LAS FARMACIAS, lo que refuerza más el argumento de que el consumidor podría creer erróneamente que la casa Laboratorios Phoenix, S. A.I. C y F. , amplió los productos protegidos por PLENOVIT a otra línea que involucra medicamentos del giro solicitado , pues ambos productos se expenderían en un mismo lugar. Por lo que este Registro no puede resolver tan simplemente que sólo porque Panalab, S. A solicitó el registro de PLENOVIT AO previo a la incursión de su representada, se comprueba que no existió mala fe, cuando más allá de esa afirmación se ha demostrado claramente que la marca es de origen argentino y no guatemalteco, hecho que no puede obviarse sin conocer a fondo la prueba ofrecida por su representada. Alega además que de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 del 20 de diciembre de 1994 prohíbe los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles y asimismo son prohibidos de conformidad con la mencionada ley cualesquiera otros aspectos, actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores, quedando demostrado que sin ninguna autorización, licencia o permiso, la demandada está aprovechándose de la fama de la marca, violando expresamente el derecho del uso exclusivo que sobre dicha marca tiene su representada, por lo que dañan y perjudican el buen nombre, reputación y los intereses comerciales de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.**, estando en presencia de un acto puro y simple de piratería marcaria incurriendo en actos de competencia desleal.

CUARTO: SOBRE LA NULIDAD DE REGISTRO Y DERECHO DE PRELACIÓN.

Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el



punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las 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 (...)”, “La causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se *“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 con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, 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, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.



Sobre el punto mencionado, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 y 8 inciso c) de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos (...).”*

“Artículo 8.- 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.

“ (...) c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

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, cualesquiera 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”.

Del contenido de ambos artículos, se logra determinar, que lo que se protege no es la existencia de un derecho exclusivo como consecuencia del uso, sino que lo que se pretende resguardar es un mejor derecho a obtener el registro de un signo distintivo. Además se da un reconocimiento especial a la marca notoria, cuando esta tenga esa condición en cualquier país que se haya adherido al Convenio de Paris. Todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad, conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna.

Bajo esa tesitura, se observa, que los artículos 2° y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto. Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada,



consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (*ius prohibendi*). No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de la misma, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo, dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

QUINTO: SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN EL CASO CONCRETO. En relación a la notoriedad de la marca conforme al artículo 2° de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el : “...*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, asimismo para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: El primero, la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “*para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios*”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.* Sobre estos criterios,



merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes: *“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.”*. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”



Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De tal forma y tomando en consideración lo expuesto anteriormente este Tribunal considera que aunque la parte solicitante de la nulidad expresamente no invoca la notoriedad de su marca, alega que es de “gran prestigio y renombre”, además debemos recordar que conforme al artículo 44 de la Ley de Marcas es obligación la protección oficiosa de la marca notoria. La prueba aportada demuestra la inscripción de la marca en Argentina desde el año 1985 y su comercialización desde el año 2000 en forma masiva lo que da a la marca el carácter de notoria en Argentina

La prueba aportada cumple con todos los requisitos formales para ser tomada en cuenta, siendo idónea y suficiente conforme a los parámetros establecidos por el artículo 44 de la Ley de Marcas para determinar la notoriedad de la marca “**PLENOVIT**”. Se logra demostrar con la prueba consignada en el considerando primero, numeral segundo que la marca oponente cuenta con Certificados de Registro de las marcas “**PLENOVIT**”, Certificados de Registro Sanitario, diversos informes de Laboratorio, diferentes empaques, panfletos publicitarios, manual farmacéutico etc., evidenciándose que es un producto de alto consumo, pruebas que



demuestran el mercado, el volumen de las ventas , la publicidad llevada a cabo y en fin todo lo necesario que demuestra su posicionamiento en el mercado.

La marca “PLENOVIT AO” fue inscrita en Costa Rica en el año 2001, cuando ya estaba siendo explotada en forma notoria por una empresa Argentina. Como hay una gran similitud entre las marcas, gráfica y fonéticamente que raya casi de identidad, su inscripción queda incurso en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas:

“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, cualesquiera 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.

Aunque la notoriedad no se invoque en forma expresa, la misma puede ser apreciada oficiosamente tal y como lo reza el artículo 44 de la citada Ley, y la parte alega un concepto análogo, el de marca de renombre o de las marcas notorias, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”.

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado 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 mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos*



Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reforma, entre otros, los párrafos segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dicen lo siguiente:

“(...) 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”.

Además, para establecer los criterios que se deben contar, a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, 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”,*

A los factores apuntados, debe agregarse 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 No. 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) 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.”

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 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal 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 atenderá 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...”

El Registro en su resolución final protege la marca inscrita con base en el Principio de Prioridad y Territorialidad, pues al no analizar la notoriedad no la aprecia como una excepción a estos principios.

Sobre el carácter territorial del derecho de marcas debemos decir que este está fuertemente



sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional.

Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o *Schutzland* la marca carece de tutela jurídica.

El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó *supra*, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o *Schutzland*, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de *independencia de las marcas*, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**



También fue considerado el principio de prioridad registral, ósea “*primero en tiempo, primero en derecho*”. Ello impide que se puedan inscribir signos distintivos que puedan causar confusión en el público por ser iguales o similares a otro ya inscrito. Esta es la tendencia en la legislación, tanto de los Tratados Internacionales como de las leyes nacionales, principio que indica el Registro que cobija a la marca **PLENOVIT AO** registro **No. 132664**, inscrita desde **14 de marzo de 2001 y vigente a la fecha**. Razón que se adhiere a los demás presupuestos antes descritos y que llevan al Registro de Propiedad Industrial a **declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro número 132664**, propiedad actualmente de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**.

Por otro lado, es evidente la identidad en el factor tópico y preponderante entre ambos signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, al tener idéntica grafía. Así las cosas, el signo inscrito en Costa Rica no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que se comercializan tanto por la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.** Esa asociación o relación entre los servicios causa un riesgo de confusión tanto directa como indirecta en el consumidor, lo cual aunado a que las marcas en discusión refieren a productos farmacéuticos, que se ubican en la misma clase 05, exige tener un mayor cuidado de no provocar este tipo de riesgo al estar de por medio la salud pública.

Concluye este Tribunal que entre el signo usado con anterioridad “**PLENOVIT**” y cuyo renombre y notoriedad se ha demostrado en la República de Argentina, y la marca inscrita “**PLENOVIT AO**” se presenta casi una identidad en el ámbito denominativo, situación que elude todo estudio de similitud, ya que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dicho servicio. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da “*...la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...*”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171). Al tenerse la marca oponente como notoria si procede cancelarse la marca inscrita por lo que no se entra a conocer el alegato de competencia desleal que invoca el apelante en los extremos que se



solicita y por no ser esta materia competencia del Tribunal Registral Administrativo. Por todos los motivos antes mencionados lo que procede declarar con lugar la solicitud de nulidad incoada por la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F**, debiendo por lo tanto revocarse la resolución impugnada en todos sus extremos.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal que la marca inscrita “**PLENOVIT AO**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, no podría conservar su inscripción, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso e) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que existe un usuario original sobre la marca inscrita con mejor derecho, por ser esta notoria en su país de origen. Por lo señalado anteriormente, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F**, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca para que se anule la inscripción de la marca de fábrica “**PLENOVIT AO**”.

SETIMO. 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.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca para que se anule la inscripción de la marca de fábrica “**PLENOVIT AO**”. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.90