

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0697-TRA-PI-385-13

Oposición a registro de la marca “ALLI”

GLAXO GROUP LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3463-2011, acumulado con 11515-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

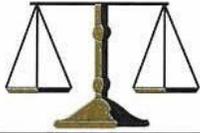
VOTO No. 086-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jimenez Carmiol**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-299-846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y dos segundos del primero de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

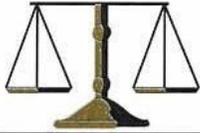
PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2011, el Licenciado **Norman Gutiérrez Israel**, mayor, casado una vez, Ingeniero, vecino de San José, con cédula de identidad 9-0037-0408, en su condición de Apoderado General sin límite de suma de la empresa **Gutis Limitada**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-526627, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALLI**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Productos, preparaciones*



*farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos, medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.” la cual fue tramitada dentro del expediente **No. 3463-2011**.*

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2011, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, formuló oposiciones a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que en esa misma fecha y a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la empresa **GLAXO GROUP LIMITED** presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALLI**”, en clase 05



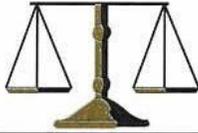
internacional para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos y sustancias para bajar de peso, control de peso, manejo de la dieta, la nutrición y condición física, alimentos dietéticos y sustancias dietéticas para uso médico, vitaminas, minerales y suplementos alimenticios*”, la cual fue tramitada en el expediente **No. 11515-2011**.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y dos segundos del primero de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...), se declara: i. Sin lugar las oposiciones planteadas por MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOIOL, apoderado especial de GLAXO GROUP LIMITED y GLAXOSMITHKLINE LLC., contra la solicitud de inscripción de la marca “ALLI”, expediente 2011-3463, presentada por NORMAN GUTIERREZ ISRAEL, en su condición de apoderado general de GUTIS LIMITADA, la cual se acoge. ii. Se rechaza la solicitud de la marca “ALLI” presentada por MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOIOL, apoderado especial de GLAXO GROUP LIMITED, expediente 2011-11515. iii. No se tiene por acreditada la notoriedad de la marca ALLI propiedad de las empresas GLAXO GROUP LIMITED y GLAXOSMITHKLINE LLC. (...). NOTIFÍQUESE. (...)*”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, apeló la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

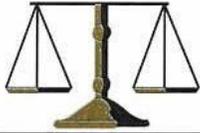
PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes números 3463-2011 y 11515-2011, con fundamento en el artículo 41 del Código Procesal Civil en concordancia con los artículos 269.1 y 225.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como en los principios de economía y celeridad procesal, en virtud que la oponente sustentó su gestión en el registro previo a nivel mundial de la marca “ALLI” a nombre de su representada, así como su notoriedad.

SEGUNDO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal Registral, en carácter de prueba para mejor proveer, solicitó a las empresas apelantes que aportaran documentos de prueba adicionales o complementarios que sustentaran sus alegatos, con el fin de demostrar la notoriedad de la marca ALLI que tienen inscrita en varios países. Sin embargo, la representación de dichas empresas se limita a reiterar sus alegatos sin aportar la documentación solicitada.

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Ninguno de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: **1.-** Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior en Costa Rica, ni la notoriedad a nivel internacional del distintivo que solicita, (ver folios 19 a 43).

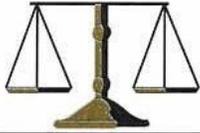
QUINTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la prueba documental aportada por las empresas opositoras, indica que con ella se demuestra que la marca ALLI ha sido inscrita en Estados Unidos y en la Unión Europea. No obstante, considera que esto no es



suficiente para demostrar su notoriedad, por cuanto no se acredita la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, ni la intensidad, el ámbito de difusión, publicidad y promoción de dicha marca, así como su antigüedad y su uso constante en el mercado, tal como establece el artículo 45 de la Ley de Marcas. Del mismo modo, no se logra demostrar el uso efectivo de su marca en Costa Rica, con anterioridad a la solicitud presentada por Gutis Limitada, en razón de lo cual corresponde acoger esta última (tramitada con expediente 2011-3463), y rechazar tanto la oposición presentada por las empresas Glaxo Group Limited y Glaxosmithkline LLC, como su solicitud de registro (tramitada con expediente 2011-11515).

Inconforme con lo resuelto, afirma la representación de las empresas opositoras que la marca ALLI propiedad de sus representadas se encuentra registrada a nivel mundial para proteger un producto medicinal y farmacéutico. Aunado a ello, también presentó la solicitud de registro en nuestro país, la cual se tramita en el expediente 2011-11515. Agrega que la corporación GlaxoSmithKline ha invertido cantidades enormes de dinero en la protección de esta marca, incurriendo en cuantiosos gastos en mercadeo y promoción de la misma. Es por ello que resulta injusto e ilegal que un tercero pretenda aprovecharse del renombre que ha obtenido, inscribiendo una marca idéntica en el país, con el objetivo de beneficiarse con su poder de atracción, reputación y prestigio. Afirma que nuestra legislación brinda protección a las marcas notorias, estén o no registradas en el país, por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 6bis del Convenio de París, solicita que se protejan los intereses de sus representadas por cuanto ha quedado demostrado que su marca es notoria. Basado en dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se rechace el registro de la marca ALLI solicitado por Gutis Limitada tramitado en el expediente No. 2011-3463 y se protejan los derechos de sus representadas.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, las opositoras alegan la notoriedad de la marca que solicitan “*ALLI*” y afirman que en dicha condición merece ser protegida respecto del signo solicitado por la empresa gestionante.



La obligatoriedad de proteger 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. Es a raíz de este compromiso, que se incluye en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

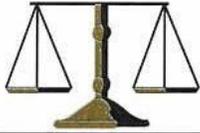
Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...) e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo 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 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, cuando se estime inminente la producción de los efectos perjudiciales previstos por la legislación.

En ese sentido, conviene establecer los criterios a aplicar con el fin de definir el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

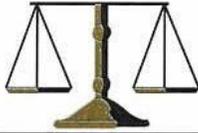


- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (...)*

Los factores 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). Así 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.*

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



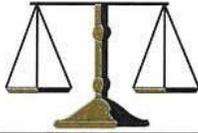
bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Ahora bien, respecto de la calificación de una marca como notoria, ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008** (de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008), dispuso en lo que interesa:

*“...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...”.* (Suplida la negrita)

Así las cosas, analizados los autos que constan dentro del presente expediente, se verifica que con el objeto de demostrar esa notoriedad, sea su difusión, conocimiento e importancia en el mercado, la representación de las empresas opositoras presentó elementos probatorios que demuestran únicamente el registro de la marca “ALLI” en los Estados Unidos y en la Unión Europea. En razón de ello, este Tribunal le solicitó como prueba para mejor resolver que aportara documentos de prueba adicionales o complementarios que sustentaran su alegato y pretensión de que ese signo sea reconocido por la autoridad administrativa como marca notoria, ante lo cual la parte apelante se limitó a reiterar sus afirmaciones sin demostrarlo documentalmente y de forma fehaciente.

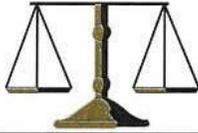
Debe tenerse presente que el hecho de poseer el registro de una marca en uno o varios países no



es un indicativo de que el consumidor medio de esos u otros países la conozcan o utilicen, e incluso que esté a su disposición en el mercado nacional. Del mismo modo, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que, con la documentación que consta dentro del expediente, la parte opositora no logró documentar sus afirmaciones en el sentido de que ellas han invertido cantidades enormes de dinero en su protección a nivel mundial y que han incurrido en cuantiosos gastos en su mercadeo y promoción. Asimismo, tampoco ha quedado demostrada la *extensión del conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, ni la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad y uso constante y tampoco el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*, tal como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas transcrito líneas atrás.

En este mismo sentido 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*.

Es por lo expuesto que no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro, por cuanto no existe impedimento legal que limite la inscripción del signo propuesto por la empresa solicitante Gutis Limitada y, por el contrario, no hay razón alguna para considerar la notoriedad de la marca pretendida por la empresa opositora Glaxo Group Limited, en razón de lo cual debe confirmarse la resolución dictada por el órgano *a quo* y declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de las empresas opositoras **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y dos segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual se confirma.



SETIMO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de las empresas opositoras **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y dos segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual se confirma para que se declare sin lugar la oposición presentada por las recurrentes, se deniegue el registro del signo “**ALLI**” solicitado por **GLAXO GROUP LIMITED**, tramitado bajo el expediente No. 2011-11515, y se proceda con la inscripción del signo “**ALLI**” solicitado por la empresa gestionante **GUTIS LIMITADA**, tramitado con el expediente No. 2011-3463. 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.-
NOTIFÍQUESE.

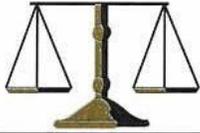
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33