



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0167-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial y de la Marca “O BOTICARIO”

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 78235-1900/ 2974-1999)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1355-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Raquel Castro Musmanni**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos doce trescientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, una sociedad organizada y existente bajo la leyes de Brasil, sociedad domiciliada en Av. Rui Barbosa 3450-83065-260 S.José dos Pinhais-PR-Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, del quince de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el catorce de marzo de dos mil tres, la licenciada **Raquel Castro Musmanni** apoderada especial de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, presentó solicitud de nulidad contra la marca **“O BOTICARIO”**, Registro Número **122342** inscrita el **06 de octubre del 2000**, la cual protege y distingue : *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;*



dentríficos” inscrita en clase 3 de la clasificación internacional y el nombre comercial “**O BOTICARIO**”, Registro Número 78235, inscrito el 27 de enero de 1992, el cual protege y distingue “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar,*” ubicado en Heredia a nombre de la empresa **GARCAS S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas veinticinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil tres, confiere traslado de la solicitud de nulidad presentada al titular del nombre comercial “**O BOTICARIO**”. Mediante escrito presentado el cinco de junio del dos mil tres, el señor Álvaro García Bolaños, representante legal de **GARCAS S.A.**, dentro del término concedido al efecto contesta la audiencia conferida por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta del quince de diciembre de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** 1) *Declarar sin lugar la solicitud de nulidad en contra del nombre comercial **O BOTICARIO**, Registro Número 78235, inscrito el 27 de enero de 1992 y la marca **O BOTICARIO**, Registro Número 122342 de fecha 3 de julio de 2000 a nombre de la empresa **GARCAS S.A.**, por cuanto no contraviene lo dispuesto por el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y confirmar la inscripción de dicho signo distintivo ...”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la apoderada de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, presentó recurso de apelación, argumentando que la Autoridad Administrativa en primera instancia señala que no se probó la notoriedad de la marca “**O BOTICARIO**”, de la cual su representada es titular desde 1984 y no solo en Brasil, en donde es reconocida como Notoria, sino también en la Unión Europea y en 90 países más, hechos que fueron obviados por el Registro, como si fuesen completamente inexistentes, solicitando se revoque la resolución recurrida y por esa razón este Tribunal en segunda instancia entra a conocer del recurso de



apelación planteado.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados, los indicados por el Registro en la resolución recurrida, venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**O BOTICARIO**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de nulidad en contra del nombre comercial **O BOTICARIO**, Registro Número 78235, y la marca **O BOTICARIO, Registro Número 122342** con fundamento en lo siguiente: “(...) *De conformidad con lo anterior, y la prueba aportada por la empresa promovente no se tiene por demostrado que efectivamente la marca brasileña O BOTICARIO goce de cierto grado de notoriedad, por cuanto la prueba que aporta son copias simples (sin la debida certificación notarial) de registros marcarios, así como de publicaciones de artículos, panfletos, publicidad y afiches, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en nuestra*



*legislación para dicho efecto.(...) De igual forma, aún y cuando dicha prueba hubiese cumplido con los requisitos necesarios para verificar su validez, cabe mencionar que la misma no es suficiente para poder declarar la notoriedad de la misma (...) De conformidad con lo anterior, este Registro considera que los signos en cuestión se inscribieron debidamente, para lo cual en ese momento como bien lo manifiesta el titular no existía conocimiento de la supuesta notoriedad de este signo distintivo ya sea en Costa Rica o a nivel internacional, por cuanto **no** existe ni existió en ese momento un reconocimiento consolidado por parte del sector pertinente, factor esencial para acreditar la notoriedad de una marca y por lo tanto a partir de ello rechazar la solicitud” de nulidad interpuesta por la representante de Botica Comercial Farmacéutica Ltda...”*

Por su parte, la Licenciada Raquel Castro Musmanni, en representación de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, inconforme con esa decisión, señala que esa Autoridad Administrativa no probó la notoriedad de la marca “**O BOTICARIO**”, de la cual es titular su representada desde 1984, y no solo en Brasil, donde es una marca formalmente reconocida como Notoria, sino también en la Unión Europea y en 90 países más, hechos que han sido obviados por el Registro, como si fuesen completamente inexistentes, además aduce que la marca “**O BOTICARIO**” fue declarada notoria por el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Brasil) para los fines de la protección especial que le brinda el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, considera que al Registro le fueron otorgados otros elementos de valoración que debieron ser sometidos a examen pero que no fueron tomados en cuenta, como lo son las 40 revistas originales en las que aparece la publicidad de la marca brasileña “**O BOTICARIO**”.

CUARTO. SOBRE LA PRELACION, USO ANTERIOR Y LA PRIORIDAD REGISTRAL. Al respecto es importante señalar que en el presente caso, debe analizarse la prioridad que tiene la marca “**O BOTICARIO**”, inscrita bajo el registro número **122342** desde el 06 de octubre del año 2000 (visible a folio 253 del expediente), y el nombre comercial “**O BOTICARIO**” registro N° **78235** inscrito el 27 de enero de 1992, (visible a folios 251 a



252 del expediente) a nombre de **GARCAS S.A**, con relación a la solicitud de nulidad planteada, ya que resulta de interés realizar un análisis sobre el tema de la prelación y el uso anterior, figuras contempladas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 4, inciso a) y 8 incisos c y d) tanto para marcas como para los otros distintivos que son objeto de protección de dicha ley y en el caso concreto también para **nombres comerciales**.

“Artículo 4 Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de una 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...”

Y el artículo 8 incisos c y d) el cual reza en lo que interesa:

“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 no productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Siendo de aplicación además al caso concreto lo dispuesto por los artículo 1) de la Ley de Marcas, que en lo que interesa señala:



Artículo 1°-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Asimismo, por lo establecido y en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente señala:

“**Artículo 41.-Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes”

Conforme la norma señalada, queda claro que la Ley protege la marca que se presentó primero, de tal suerte que el principio de prioridad registral cobija el nombre comercial “**O BOTICARIO**” registro N° 78235 inscrito el 27 de enero de 1992, y a la marca “**O BOTICARIO**” registro N° 122342, la cual de igual forma se encuentra debidamente inscrita desde el 03 de julio de 2000, ambas vigentes a la fecha a nombre de la empresa **GARCA S.A.**, gozando de la tutela otorgada por el principio de prioridad registral, de lo cual se colige que en aplicación del principio de prioridad, los alegatos esbozados por la solicitante en su memorial de agravios carecen de fundamento legal alguno.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril



de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”* (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que “*La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado*” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). (...) *Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...*” (lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de pruebas aportada por la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.



Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*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*”.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por la apoderada de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, del quince de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la empresa **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, del quince de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33