



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0034-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo EVIANA

Novo Nordisk Femcare AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6076-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 141-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del ocho de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Novo Nordisk Femcare AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:23 horas del 18 de noviembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de junio de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Novo Nordisk Femcare AG, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **EVIANA** para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional preparaciones de hormonas para el tratamiento de mujeres, principalmente de hormonas para el tratamiento de síntomas de deficiencia de oestrógeno.



SEGUNDO. Que por resolución de las 14:27:23 horas del 18 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha 15 de diciembre de 2009, la representación de la empresa Novo Nordisk Femcare AG planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica en clase 5 a nombre de Societe Anonyme Des Eaux Minerales D'Evian **EVIAN**, registro N° 124185, vigente hasta el 20 de abril de 2011, para distinguir productos dietéticos para fines médicos, preparaciones médicas para adelgazar, azúcar para fines médicos, sales para baños de agua mineral, baños medicinales, sustancias nutritivas para micro-organismos, preparaciones vitamínicas, comida para bebé (folios 44 y 45). 2- Que entre las empresas Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian y Novo Nordisk Femcare AG existe un acuerdo de derechos anteriores respecto de la marca EVIAN (folios 23 a 38)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, y que ambas distinguen productos de la clase 5, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que existe un acuerdo mundial entre ambas empresas que permite el registro de la marca EVIANA para el producto según lo solicitado y de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Marcas, además de que la marca inscrita se encuentra caduca, y que los productos son distintos .

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CADUCIDAD DEL SIGNO INSCRITO Y SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO. Iniciamos indicando que, si bien el apelante alega la caducidad del signo inscrito, de la certificación visible a folios 44 y 45 es evidente que esto no es así, ya que la marca inscrita EVIAN se encuentra plenamente vigente hasta el 20 de abril de 2011, por lo que tal extremo se rechaza.

Ahora, sobre la denominada por el apelante como carta de consentimiento, que este Tribunal identifica más bien como un acuerdo de coexistencia, es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico, y cuya validez no puede extraerse como sugiere el apelante de la letra del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que si bien éste texto legal permite que el titular de una marca consienta la ejecución de alguno o algunos de los actos descritos **numerus clausus** en dicho numeral, los actos descritos están referidos directamente al uso de los signos en el mercado, pero en ningún momento las autorizaciones se refieren a la posibilidad de permitir un registro confundible con uno anterior. El tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos previos de terceros, sino que la ecuación se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor, de



acuerdo a lo estipulado por el artículo primero de la Ley de Marcas. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

El Código Civil indica en su artículo 26, relacionado a la ejecución en Costa Rica de contratos celebrados en el extranjero:

“La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República.” (subrayado nuestro).

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 627 de ese mismo cuerpo legal indica cuales son los requisitos que debe cumplir cualquier obligación para ser válida en Costa Rica:

“Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable:

- 1.- Capacidad de parte de quien se obliga.
- 2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación.
- 3.- Causa justa.” (subrayado nuestro).

Y posteriormente deslinda los tipos de imposibilidad en el objeto que hacen a un contrato ineficaz en Costa Rica, artículo 631:



“También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga.

La imposibilidad legal existe:

- 1.- Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la ley.
- 2.- Respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o las buenas costumbres.” (subrayado nuestro).

La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. El contrato que consta de folios 23 a 38 podrá tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén de que la renuncia de derechos que hace la empresa Societe Anonyme Des Eaux Minerales D’Evian respecto de su marca inscrita en Costa Rica cae en el supuesto establecido por el artículo 18 del Código Civil:

“La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.” (subrayado nuestro).

En los Votos 410-2009, 975-2009 y 1174-2009 de este Tribunal se ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o



negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Establecida la ineficacia de un acuerdo contractual entre partes para justificar un registro marcario, lo que procede es cotejar los signos en pugna, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
EVIAN	EVIANA
Productos	Productos
Clase 5: productos dietéticos para fines médicos, preparaciones médicas para adelgazar, azúcar para fines médicos, sales para baños de agua mineral, baños medicinales, sustancias nutritivas para microorganismos, preparaciones vitamínicas, comida para bebé	Clase 5: preparaciones de hormonas para el tratamiento de mujeres, principalmente de hormonas para el tratamiento de síntomas de deficiencia de oestrógeno

Tenemos que los signos son casi idénticos a nivel gráfico y fonético, tan solo diferenciados por una letra A colocada al final de la que se pretende registrar. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas



comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

En este sentido considera este Tribunal que el apelante lleva razón en cuanto a la diferencia entre los productos. El artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas recoge la doctrina que indica que los productos no han de considerarse necesariamente similares o relacionados por el solo hecho de estar en la misma clasificación de Niza, y en el presente asunto, aún y cuando los productos son de la clase 5, la especificidad con que se describe el producto que se piensa distinguir con el signo solicitado hace que sea perfectamente diferenciable de los que ya se distinguen con la marca inscrita, difícilmente un consumidor que piense en consumir, por ejemplo, una preparación médica para adelgazar, se vaya a ver confundido con un tratamiento hormonal dirigido al público estrictamente femenino, máxime que este último tipo de productos son consumidos a través de una prescripción médica, ya que los tratamientos hormonales no son despachados al público sin una receta médica. Por ello es que considera este Tribunal que ambos signos pueden coexistir registralmente, lo que impone la continuación del expediente hacia su fase de publicidad para terceros a través de las publicaciones que impone la Ley de Marcas.

SEXTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca puede coexistir con la marca registrada. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado.

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



del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Novo Nordisk Femcare AG en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintisiete minutos, veintitrés segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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