



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0099- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMFORTIS”

ELI LILLY AND COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9429-07)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 181-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cuarenta minutos del doce de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dos minutos cincuenta y tres segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de junio de dos mil siete, por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la sociedad **ELI LILLY AND COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMFORTIS**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones veterinarias para uso en el tratamiento de pulgas en mascotas; preparaciones veterinarias para usar en la prevención de pulgas en mascotas; insecticidas para prevenir pulgas en mascotas”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas dos minutos cincuenta y tres segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dos minutos cincuenta y tres segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

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 Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca, cuyo titular es **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**

1) **COMFORTIS**, bajo el registro número 191591, para proteger en clase 05 Internacional

Voto N 181-2011



“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico y clínico, alimentos y sustancias alimenticios para bebés, niños y enfermos, alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales, preparaciones vitamínicas, suplementos minerales, confitería medicada.”.(Ver folios 24 al 25 del expediente administrativo venido en alzada).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY** por haber considerado “(...) c) *Que para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “COMFORTIS” como marca propuesta y “COMFORTIS” como marca inscrita son idénticas; denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad d) Que igual suerte corre el cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos “COMFORTIS” y “COMFORTIS”, se pronuncian igual; por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo...*”

El licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el Registro



no analiza el caso para determinar si efectivamente se va a dar la confusión que alega entre los signos marcarios de una manera completa, tomando todos los elementos que deben ser considerados, como por ejemplo la diferenciación de productos, asimismo que no tomó en cuenta que el titular de la marca que es base del rechazo de la marca, le otorgó a su representada un consentimiento para el registro y uso de la marca “COMFORTIS” y que el Registro al encontrarse una carta de consentimiento en un expediente no debe rechazarla inmediatamente.

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo



prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de **Marcas**)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la marca solicitada “COMFORTIS”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita “COMFORTIS”, que también es denominativa, son idénticas entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que ambas marcas “COMFORTIS”, como signo propuesto y la marca inscrita “COMFORTIS”, tienen una identidad total, por cuanto coinciden totalmente en su parte denominativa de los signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando la salud pública, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es idéntica provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos relacionados los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un



mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto “**COMFORTIS**”, denominativamente es idéntico al signo inscrito “**COMFORTIS**”, ambos tienen el mismo término, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen están relacionados y podrían ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

SEXTO. EN CUANTO A LA CARTA DE CONSENTIMIENTO. 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 a folio 23 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 Societé des Produits Nestlé S.A, 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.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos (Documentos de Otorgamiento y Aceptación de Coexistencia de Signos Distintivos), los alegatos dados por la partes involucradas tanto solicitante (recurrente) como oponente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito “**COMFORTIS**” en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**COMFORTIS**”. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita el apoderado de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, al Registro se revoque la resolución recurrida, indicando que el titular de la marca previamente inscrita ha dado su consentimiento expreso para el registro de la marca solicitada. Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre



dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos de consumo y productos relacionados en clases 05 internacional tales como preparaciones veterinarias para uso en el tratamiento de pulgas en mascotas; preparaciones veterinarias para usar en la prevención de pulgas en mascotas; insecticidas para prevenir pulgas en mascotas” para la marca solicitada, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos relacionados, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos**), que constan en autos no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba



desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dos minutos cincuenta y tres segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ELI LILLY AND COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dos minutos cincuenta y tres segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.