



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0236-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “NORAVER”

ABBOTT LABORATORIES, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 644-2009)

Marcas y otros signos

VOTO N° 250-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas dieciséis minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Abbott Park, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta minutos veinticinco segundos del veintisiete de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta minutos veinticinco segundos del veintisiete de octubre de dos mil nueve, se declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía **ABBOTT LABORATORIES**, contra la solicitud de inscripción de la marca “NORAVER”, en clase 05 internacional.



SEGUNDO. Que por escrito de fecha veintidós de enero de dos mil diez, visible a folio 23 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación dicha, presentó recurso de apelación contra la resolución citada, quien a su vez por escrito recibido en este Tribunal a las trece horas con cincuenta y dos minutos del catorce de diciembre de dos mil diez, visible a folio 70 manifestó: *“El suscrito Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecina d esta ciudad, cédula 1-335-794, en concepto de apoderado especial de la empresa opositora ante ustedes atento manifiesta: Que en vista de que mi representada llegó a un acuerdo de coexistencia con Tecnoquímicas S.A solicito a ese Despacho, se tenga por desistida la apelación presentada y sustanciada el día 15 de junio del 2010”*

TERCERO. Que por escrito presentado por el Licenciado Luis Fernando Asis Royo apoderado de la compañía solicitante **TECNOQUÍMICAS**, visible a folio 71, limita la solicitud de la marca **NORAVER No.644-2009**, para que únicamente proteja *“antigripales, analgésicos, efervescentes, expectorantes y antitusivos; bucofaríngeos, antialérgicos y descongestionantes. La anterior limitación se hace para honrar acuerdo de coexistencia marcaria suscrito por la compañía opositora **ABBOTT LABORATORIES** y mi representada **TECNOQUÍMICAS”***

CUARTO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal de las once horas del veintiocho de julio de dos mil once, visible a folio 93 confirió audiencia a las partes del documento titulado “Acuerdo de Coexistencia” visible a folios 73 a 92 del expediente.

QUINTO. Que mediante escrito presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela ante este Tribunal, el once de agosto de dos mil once indicó: *“(…) Que de conformidad con la notificación de las 11 horas del 28 de julio del 2011, sírvanse tomar nota que por instrucciones expresas de mi representada, desistimos de las diligencias de oposición arriba indicadas.”*



RESULTANDO

PRIMERO. El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para el caso de las solicitudes de marcas. En términos más generales se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez al numeral 229.2 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia. No obstante por interés general y la necesidad de aclarar se conoce por el fondo.

SEGUNDO. EN CUANTO AL ACUERDO DE COEXISTENCIA Y AL FONDO DEL ASUNTO. Ahora sobre la denominada por el apelante como Acuerdo de Coexistencia, así como por el apoderado de **TECNOQUÍMICAS S.A**, es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico, y cuya validez no puede extraerse 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 tutelada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no sólo 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.

En cuanto al Acuerdo de Coexistencia 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 “**NORVIR**” en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**NORAVER**” en el tanto esa marca solicitada se restrinja a los productos solicitados por el apoderado de la compañía **TECNOQUIMICAS S.A**, a saber “antigripales, analgésicos, efervescentes, expectorantes y antitusivos, bucofaríngeos, antialérgicos y descongestionantes, la restricción de productos por principio de especialidad es uno de los mecanismos que facilita la inscripción de la marca al reducir las posibilidades de confusión de las mismas con otras marcas por proteger productos distintos, de igual manera el solicitante puede reducir el ámbito de protección de las marcas, justamente en aras de facilitar su inscripción y reducir las posibilidades de confusión con otras marcas, toda vez que el solicitante manifestó expresamente su deseo de restringir el ámbito de protección de su marca y por esa razón este Tribunal no ve ningún impedimento legal para acoger esa solicitud y de igual manera toda vez que el apelante ante esa reducción del ámbito manifestado por el solicitante desiste de la apelación, por lo que este Tribunal no encuentra ninguna razón para no acogerla, por lo que habiendo aclarado a través del análisis de fondo, cuáles son los intereses y voluntad de las partes y verificado que las mismas están de acuerdo al derecho y los principios de competencia leal que tutela el derecho marcario, este Tribunal considera pertinente acoger simultáneamente el desistimiento de la apelación con la restricción de productos según lo han convenido ambas partes.

En el presente caso sobre la solicitud por parte del apoderado de la compañía **ABBOTT LABORATORIES** de renuncia de su marca y la manifestación por parte del apoderado de **TECNOQUIMICAS S.A**, de su interés de reducirla es válida y más aún, que este acuerdo se



da por un acuerdo de coexistencia entre las partes lo cual causa que no contraviene los intereses del consumidor y los intereses de la competencia leal, sino todo lo contrario que son una excepción de cómo las partes cumplen una relación de lealtad de las marcas.

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.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es aceptar de plano el desistimiento presentado por el apoderado de **ABBOT LABORATORIES** y acoger la solicitud de inscripción de la marca **NORAVER**, pero limitada únicamente a “antigripales, analgésicos, efervescentes, expectorantes y antitusivos, bucofaríngeos, antialérgicos y descongestionantes y homologar el acuerdo realizado por las partes como causa de su desistimiento.

TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza, no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta de plano el desistimiento de la solicitud de la marca presentado por



el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la condición supra indicada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden se admite el desistimiento interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, de las diligencias de oposición y por ende del recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta minutos veinticinco segundos del veintisiete de octubre de dos mil nueve, confirmar la resolución recurrida para acoger la solicitud de inscripción de la marca **NORAVER**, pero limitada únicamente a “antigripales, analgésicos, efervescentes, expectorantes y antitusivos, bucofaríngeos, antialérgicos y descongestionantes” y homologar el acuerdo realizado por las partes como causa de su desistimiento, continúese con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno no lo impide. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
