



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0601-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “FLUDEX”

LABORATORIOS BARLY S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4051-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 380-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOFARMA**, por el Licda. **Laura Castro Coto**, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad número 9-025-731, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A** y el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390 en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS AG**, todos ellos en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos con cincuenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de mayo de 2010, por la Licda. **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**FLUDEX**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para



proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de los días veintitrés, veinticuatro y veintisiete del mes de septiembre de dos mil diez, y en razón de ello el representante de la empresa **NOVARTIS A.G**, así como de la compañía **BIOFARMA**, se opusieron a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“FLUDEX”** en **clase 05** internacional, presentada por el representante de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las a las quince horas, veintisiete minutos con cincuenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil trece, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; *“(….) I. Se declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“FLUDEX”**, en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente respecto a los productos farmacéuticos. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BIOFARMA**, contra la misma solicitud de inscripción descrita anteriormente. III. Se acoge parcialmente la solicitud de inscripción del signo **FLUDEX**, efectuada por **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente para proteger en clase 05 internacional Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. IV. Se declara con lugar la oposición interpuesta por **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“FLUDEX”**, presentada en fecha 23 de noviembre de 2010, por el apoderado de **BIOFARMA** expediente 2010-10894*



acumulado en el presente proceso, la cual se rechaza.” (...).”

CUARTO. Inconformes con la resolución mencionada, los representantes Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **BIOFARMA**, interpone recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, la Licda. **Laura Castro Coto**, apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A**, interpone recurso de apelación y el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado de la empresa **NOVARTIS AG**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con tres minutos del diez de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *I. Declarar sin lugar los recursos de revocatoria y nulidad concomitante interpuesto por el señor AARON MONTERO SEQUEIRA, en calidad de Apoderado Especial de la compañía BIOFARMA, (...). II. Declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en su calidad de de apoderado especial de NOVARTIS AG, (...). III: Admitir los Recurso de Apelación interpuestos por los representantes de BIOFARMA, NOVARTIS AG y LABORATORIOS Barly S.A, ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:



- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **NOVARTIS AG**, cuenta con el registro número **120222**, correspondiente a la marca de fábrica: “**FLUCESS**”, en **clase 05** Internacional de Niza. (v.f 176)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por NOVARTIS AG, declarar sin lugar la oposición interpuesta por BIOFARMA y acoger parcialmente la solicitud de LABORATORIOS BARLY S.A.

Por su parte, el representante de la empresa **BIOFARMA** en su escrito de agravios concluye; “(...) 1. La marca de mi representada es un signo notoriamente conocido a nivel mundial, el cual se encuentra en uso desde hace más de 80 años, por lo que es claro que un mejor derecho asiste a mi representada. 2. Mi representada desde la creación de sus productos ha realizado una amplia inversión tanto en publicidad como en investigación con lo cual ha generado un producto de buena reputación en el público consumidor y el sector farmacéutico. Buena reputación de la cual la compañía Laboratorios Barly S.A desea aprovecharse. 3. La marca de mi representada se encuentra en uso a nivel mundial desde hace más de 80 años. 4. Mi representada ha realizado un amplió esfuerzo económico para promocionar la misma y que el consumidor confié en el producto que se comercializa bajo ese nombre. 5. La marca de mi representada es ampliamente conocida en el sector farmacéutico a nivel mundial por lo que es evidente que la compañía Laboratorios Barly S.A, tenía conocimiento de la misma antes de solicitar su registro. 6. La marca de mi representada se ha caracterizado desde hace más de 80 años por ser un fármaco especializado para el manejo de la hipertensión arterial,



por lo que el registro de otro fármaco con el mismo nombre para el tratamiento de otras afecciones puede llevar al consumidor promedio y hasta a especialistas a un error lo cual puede llevar a graves problemas de salud. (...). Por lo que es evidente que el riesgo de confusión y asociación a quien afecta es a mi representada la cual sufrirá un indebido aprovechamiento de la fama y buena reputación de su medicamento.” Por lo anterior, solicita se deniegue la marca solicitada por la compañía Laboratorios Barly S.A y se continúe con la inscripción de la marca “FLUDEX” en clase 05 internacional.

Asimismo, el representante de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A**, en términos concretos concluye; “(...) 1- La solicitud de registro marcario denominada “FLUDEX” de mi representada es suficientemente distintiva, y no incurre en las causales de irregistrabilidad constantes en las normas nacionales y comunitarias alegadas por el señor Registrador. 2- es imposible argumentar confusión para el consumidor ya que entre los distintivos no existe la semejanza que se cuestiona y más bien cuenta con amplios elementos diferenciadores, además de su uso totalmente diferente. 3- Conocido es que en el caso de marcas que tiene radicales genéricos o de uso común el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos y resulta ser que las diferencias en este caso son tan sobresalientes que permiten perfectamente la coexistencia registral, y a su vez esta diferencia permite al consumidor diferenciar a una marca de otra. 4- En el análisis clásico tenemos entonces que gramatical e ideológicamente no existe similitud como afirma el señor Registrador y fonéticamente hemos demostrado que existe una diferencia considerable y notoria en las desinencias de ambos términos formalizada por una real diferencia en el sentido de que mi representada ha indicado y aquí corrobora que limitará el uso de su marca para dedicarlo específicamente a: un antigripal, por lo que vendría a tener un destino totalmente diferente al de FLUCCESS que se comercializa como un antimicótico(para combatir hongos), mismo que no consta en el mercado. 5- Mi Representa aquí formalmente manifiesta su aprobación en la limitación de uso, destinando esta marca a un antigripal, lo cual ayudaría aún más a diferenciar un destino del otro. 6- Es imposible argumentar confusión para el consumidor ya que entre los distintivos FLUDEX y FLUCCESS, no existe la semejanza que se cuestiona y el profesional



médico farmacéutico especializado no tiene en este caso posibilidad de equivocación a duda mucho menos al estar limitado su uso. La terminación dex de FLUDEX es lo suficientemente categórica; y se diferencia claramente de la terminación cess del término inscrito marcándose una diferencia notoria. Analizando el término en conjunto posee la originalidad que necesita.

7- Por lo anterior expuesto solicito muy respetuosamente a esa oficina se revoque la resolución de las 15:27:56 horas del 20 de mayo de 2013 y se autorice continuar con el trámite de inscripción del término FLUDEX.”

Por su parte, el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 26 de junio de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las siete horas y quince minutos del veintitrés de octubre de dos mil trece.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. I.- EN CUANTO AL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN REALIZADO AL SIGNO MARCARIO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**FLUDEX**” y la marca de fábrica inscrita “**FLUCESS**”, contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel **visual** si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical las letras “**DEX**” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que a proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo o confusión, por cuanto, obsérvese que entre los signos cotejados **FLUCESS** que se encuentra inscrito y **FLUDEX** del propuesto, lo que diferencia gramaticalmente al signo solicitado es la letra “**D**” que se encuentra en medio de la estructura grafica, como además del empleo de la letra “**X**” al final, que si bien corresponde a elementos diferentes entre ambas no le proporcione la actitud distintiva necesaria.

Aunado a ello, siendo que entre los signos cotejados **FLUCESS** y **FLUDEX** tal como se indicó en el apartado anterior su distintividad se encuentra contenida en las palabras, **CESS** y **DEX**, no obstante, a nivel **auditivo** ambas terminaciones a la hora de pronunciarlas no le proporcionan ningún grado de distintividad a las citadas expresiones, en virtud de que fonéticamente suenan de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en una situación de riesgo o confusión con respecto al producto que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa **NOVARTIS AG**. (v.f 176).

Por otra parte, cabe destacar que si bien es cierto nos encontramos con términos de fantasía que no tiene un significado específico y en razón de ello no podría valorarse, tampoco podríamos obviar el hecho de que la marca de fábrica **FLUCESS** propiedad de la empresa **NOVARTIS AG**, se encuentra inscrita desde el 06 de junio de 2000, sea, hace 14 años por lo que ello implica que el consumidor maneja un grado de conocimiento con respecto al



producto, por lo que a nivel ideológico se estaría afectando su derecho de elección dado que ambos signos marcarios pretenden la comercialización de productos que se encuentran relacionados con la misma actividad comercial “farmacéutica”, por lo que el consumidor al verlas las va a asociar dentro de una misma gama de productos y tratamientos relacionados con la salud, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable. Además este Tribunal en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido obsérvese que la marca inscrita FLUCESS, protege; *“Preparaciones antimicóticas”* y el signo propuesto “FLUDEX” pretende la protección de: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.”* y siendo que dentro de la extensa gama de los productos farmacéuticos se encuentran contemplados las antimicóticas el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito **FLUCESS** propiedad de la empresa **NOVARTIS A.G.**, sería inevitable.



No obstante, es viable permitir la coexistencia registral del signo propuesto **FLUDEX**, en clase **05** internacional, presentado por la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A**, para proteger; *“Productos veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”*, limitando su ámbito de protección con respecto a los *“productos farmacéuticos”*, atributo que es de competencia de la administración registral en el ámbito de sus facultades, conforme de esa manera lo dispone el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, criterio que fue determinado por él a quo y que comparte este Órgano de alzada.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de instancia que lo procedente es acoger parcialmente la solicitud de inscripción del signo **FLUDEX**, presentada por la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A**, en clase 05 internacional, para proteger únicamente; *“Productos veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos,”* y como consecuencia de ellos se procedió a; **I.** declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“FLUDEX”**, en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente respecto a los **productos farmacéuticos**. **II.** declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BIOFARMA**, contra la misma solicitud de inscripción descrita anteriormente. **III.** declarar con lugar la oposición interpuesta por **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la solicitud de inscripción supra citada, presentada en fecha 23 de noviembre de 2010, por el apoderado de **BIOFARMA** expediente acumulado bajo el número 2010-10894, la cual se rechaza, confirmando así la resolución venida en alzada en todos sus extremos.



Así las cosas, cabe advertir que los extremos indicados por la empresa **BIOFARMA y LABORATORIOS BARLY S.A**, en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determina de manera fehaciente que el signo propuesto “**FLUDEX**”, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados con la actividad farmacéutica y como consecuencia de ello procede su denegatoria en cuanto a este ámbito de protección específicamente.

II.- EN CUANTO AL TEMA DE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA BIOFARMA: Es importante destacar en este sentido prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado 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, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere 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, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración los alegatos de la opositora en cuanto al tema de la notoriedad de la marca de su representada, para lo cual corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, mismo que debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

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

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)*



Cabe indicar en este sentido, que de los elementos 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 Conjunta). 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.” (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá 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. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no,



para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, analizados los documentos de prueba traídos a los autos este Tribunal estima, que la misma no solo es insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a la marca “**FLUDEX**” en clase 05 internacional, de la cual la empresa **BIOFARMA** alega ser titular, para lo cual incorpora una lista de países, entre ellos; Francia, Argelia, Marruecos, Benelux, Portugal, Suiza, Australia, Corea, Corea del Sur, Grecia Libano, OAPI, Tunisia, Turquía, donde indica tener inscritos los citados registros, asimismo, las imágenes de los empaques del producto FLUDEX comercializados en Francia, Alegeria, Marruecos, Benelux, Portugal, Suiza, Austria, Corea del sur, Grecia, Libano, OAPI, Tunisia, Turquía, como el documento con la descripción de ventas en Bélgica de los principales medicamentos diuréticos en ese país, en el que se destaca el producto de la marca FLUDEX de número 5 en ventas, información que es insuficiente para acreditar la notoriedad del signo FLUDEX, que ha sido solicitado e impugnado en este proceso por la empresa BIOFARMA, dado que con la citada documentación lo único que podría acreditarse ante esta instancia administrativa, es la existencia y posible comercialización fuera de nuestras fronteras, pero que a todas luces incumple con los parámetros que establece nuestra legislación marcaria en sus artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, para otorgar dicho estado.

Recapitulando, el atributo de notoriedad debe ser demostrado mediante documentación idónea y abarcando todo un estudio de mercado, actividad que para el caso bajo examen debió ser demostrada dicha actividad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y no solo por la simple manifestación u apreciación de quien alega ostentar tal ámbito de protección. Aunado a ello, no podríamos obviar que este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas del seis de marzo de dos mil catorce, le previno a la empresa BIOFARMA a efectos de que aportara la debida documentación y poder con ello valorar no solo el atributo de notoriedad alegado, sino



que además sus manifestaciones en cuanto al uso de la marca FLUDEX, en Costa Rica (v.f 230, 231), razón por la cual sus argumentos en este sentido no son acogidos.

Finalmente, cabe advertir a la parte recurrente que el hecho de que su representada tenga registros inscritos en otros países bajo la denominación FLUDEX, no constituye un parámetro, ni es determinante para definir la inscripción de dicho signo dentro de nuestras fronteras. Al respecto, es importante traer a colación lo que establece el artículo 6 del Convenido de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que en lo de interés indica; “(...) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).” Tal y como se desprende de la anterior cita, todo signo que se pretenda inscribir en un determinado país de la Unión, se encuentra sometido a un proceso de calificación registral bajo la normativa legal y reglamentaria que cada uno de ellos tiene para dicho fin y en este sentido conforme lo disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales constituyen los requisitos de admisibilidad indispensables que debe contener un signo para poder obtener protección registral. Por lo que se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

III.- EN CUANTO A LA NULIDAD CONCOMITANTE ALEGADA POR LA EMPRESA BIOFARMA: Debemos advertir que no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**FLUDEX**”, en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión



u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada, la cual declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FLUDEX**”, en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente respecto a los productos farmacéuticos. Declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BIOFARMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FLUDEX**”, en clase 05 internacional. Acoger parcialmente la solicitud de inscripción del signo **FLUDEX**, efectuada por **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente para proteger en clase 05 internacional; *Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.* Declara con lugar la oposición interpuesta por **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FLUDEX**”, presentada en fecha 23 de noviembre de 2010, por el apoderado de **BIOFARMA** expediente 2010-10894 y que se encuentra acumulado en el presente proceso, la cual se rechaza, por lo que en este acto se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

SEXTO. 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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se confirma la resolución venida en alzada, mediante la cual el Registro de Propiedad Industrial, declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción



de la marca “**FLUDEX**”, en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente respecto a los productos farmacéuticos. Declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BIOFARMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FLUDEX**”, en clase 05 internacional. Acoger parcialmente la solicitud de inscripción del signo **FLUDEX**, efectuada por **LABORATORIOS BARLY S.A**, únicamente para proteger en clase 05 internacional; *Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.* Se declara con lugar la oposición interpuesta por **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FLUDEX**”, presentada en fecha 23 de noviembre de 2010, por el apoderado de **BIOFARMA** expediente 2010-10894 y que se encuentra acumulado en el presente proceso, la cual se rechaza y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos con cincuenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil trece. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0601-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “FLUDEX”

LABORATORIOS BARLY S.A y OTROS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4051-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 708-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto N° 0380-2014**, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 0380-2014**, emitido por este Tribunal a las trece horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil catorce, visible al folio doscientos treinta y siete del expediente, en el cual se consignó equivocadamente en el **RESULTANDO TERCERO**, línea 11, **CONSIDERANDO CUARTO**, párrafo final de la página 16, así como dentro del **POR TANTO**, en línea nueve “**productos farmacéuticos**”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo a efectos de que la frase “**productos farmacéuticos**” sea omitida del presente pronunciamiento, siendo lo correcto en su lectura “



[...]. Acoger parcialmente la solicitud de inscripción del signo FLUDEX, efectuada por LABORATORIOS BARLY S.A, únicamente para proteger en clase 05 internacional; Productos veterinarios e higiénicos; [...].”

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el **RESULTANDO TERCERO** línea 11, **CONSIDERANDO CUARTO**, párrafo final, línea 13 de la página 16, así como dentro del **POR TANTO**, en línea nueve, a efectos de se omita del citado pronunciamiento la frase “**productos farmacéuticos**” que se consigno por error en el **Voto N° 380-2014**, y lea correctamente, lo siguiente: *[...]. Acoger parcialmente la solicitud de inscripción del signo FLUDEX, efectuada por LABORATORIOS BARLY S.A, únicamente para proteger en clase 05 internacional; Productos veterinarios e higiénicos; [...].”* En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora