



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0380-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PFIZER (diseño)

Pfizer Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9003-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 422-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, 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 Pfizer Inc., organizada de acuerdo a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del veinte de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Pfizer Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica el signo





en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que por resolución final de las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del veinte de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha cinco de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Pfizer Products Inc. las marcas de fábrica:



- 1- , registro N° 62553, vigente hasta el primero de setiembre de dos mil trece, para distinguir en la clase 5 antibióticos, incluyendo penicilinas, bactericidas, antisépticos, antidiabéticos, antipiréticos, antiartríticos, anti-inflamatorios, anti diarreicos, sedativos, analgésicos, antitusivos, antipruríticos, fungicidas, preparaciones dermatológicas, antihelmínticos, amebicidas, tricomicidas, antiasmáticos, preparaciones cardiovasculares y lipotrópicas, tónicos, hematínicos, suplementos nutricionales, vitamínicos, preparaciones tópicas, diuréticos, anoréxicos, antiespasmódicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, enzimas digestivas, preparaciones oftálmicas y ópticas, hormonas, preparaciones contra el vértigo, descongestionantes y expectorantes, antioxidiostáticos, preparaciones antituberculosas, antitóxicos, dilatadores cerebrales, preparaciones sicoterapéuticas, promovedores del crecimiento, vermífugos, bactericidas, anestésicos, somníferos, desinfectantes, preparaciones anti-cáncer y biológicos, dilatadores bronquiales, relajadores musculares, herméticos (folios 38 y 39)



- 2- , registro N° 89112, vigente hasta el once de noviembre de dos mil catorce, para distinguir en la clase 5 productos farmacéuticos y productos veterinarios (folios 40 y 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, no se tiene por probada la relación empresarial existente entre las empresas Pfizer Inc. y Pfizer Products Inc.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado, la identidad y relación entre los productos, y que la carta de consentimiento no es suficiente para permitir la coexistencia registral, rechaza el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega ante esta sede que es claro y evidente que las empresas forman parte de un solo grupo empresarial, y que fue firmado un acuerdo de coexistencia, lo que es permitido por el derecho privado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Vemos como el signo solicitado es altamente similar a la marca registrada bajo el N° 62553, e idéntica a la N° 89112, además de que los productos de la solicitada se repiten en las dos inscritas, por lo que se cumple a cabalidad con los presupuestos de rechazo indicados.

El apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de un acuerdo de coexistencia, el cual es permitido en el derecho privado, y la segunda, referida a la claridad y evidencia de la existencia de una relación empresarial entre la titular de las marcas inscritas y la que ahora solicita el signo bajo estudio.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden llegar a acuerdos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:



“Artículo 18.-

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.”

En el caso concreto, la empresa Pfizer Products Inc., titular de las marcas inscritas, está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso a) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de una marca inscrita a favor de una solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto, vemos como el simple acuerdo de coexistencia visible a folio 16 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos idénticos que distinguen productos idénticos registrados a nombre de titulares diversos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Sobre el segundo punto de los argumentos de la apelación, tenemos que el simple hecho de que las empresas tengan un nombre similar, no es prueba suficiente para este Tribunal que acredite que ambas pertenezcan a un mismo grupo de interés empresarial. Los hechos que se busca favorezcan a un argumento jurídico, no solamente han de ser indicados, sino



correctamente comprobados por los medios permitidos por Ley, y ninguna de los elementos de prueba que constan en el expediente hacen prueba de la existencia de una relación suficiente entre ambas empresas que permita identificarlas como representantes de un mismo grupo de interés empresarial; al contrario, el acuerdo de coexistencia que consta en autos más bien hace presuponer que su diversidad impone el hecho de llegar a tal acuerdo; y sobre la situación de que la marca N° 89112 estuvo inscrita a nombre de Pfizer Inc. (folio 50) y ahora lo esté a nombre de Pfizer Products Inc. (folio 40), también da la señal de que la diversidad de empresas obliga a realizar el traspaso.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca idéntica a otra ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los postulados de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas Pfizer Inc. y Pfizer Products Inc. pertenecen a un mismo grupo empresarial, y Pfizer Products Inc. es titular de la misma marca ahora solicitada, y que distingue los mismos productos, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros idénticos o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

QUINTO. 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, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Pfizer Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las caotrece horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del veinte de abril de dos mil diez, resolución 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36