



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0164-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ARTIFLEX”**

**PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 365-06)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 464-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de México, domiciliada en Amores #1153-1, Col. Del Valle, México, D.F., C.P.03100; México, República de México, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con once minutos y veintiséis segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de enero de dos mil uno, el Licenciado **Angel Moreno Barquero**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GELCAPS EXPORTADORA DE MEXICO S.A. de C.V.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de México, domiciliada en México, Circuito Centro Cívico No. 27,



Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, Código Postal 53100, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARTIFLEX**”, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, productos naturales con propiedades médicas y todo tipo de medicamentos y/o soluciones medicinales”, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día primero de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con la marca de su representada “**ARTROFLEX**”, alegando que ésta se encuentra debidamente registrada en México, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios y sustancias dietéticas para uso médico, acompañando el certificado de Registro expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como prueba de lo anterior.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con once minutos y veintiséis segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “ARTIFLEX”; en clase 5 internacional; presentada por Angel Moreno Barquero, en representación de GELCAPS EXPORTADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V., la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE**”.

**CUARTO.** Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución



anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del 3 de marzo del 2009, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**ARTIFLEX**”, presentada por el Licenciado **Angel Moreno Barquero**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Gelcaps Exportadora de México S.A. de C.V.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 102, 103 y 104 los días 29, 30 y 31 de mayo del 2006 (ver folio 01).

2.- Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscrita en nuestro país la marca “**ARTROFLEX**”, y que en el plazo establecido al efecto por ley no presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:



1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad ni el uso anterior en nuestro país de la marca “**ARTROFLEX**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación. Igualmente no cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No. 7978.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa oponente **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.**, concluyó que:

*“...No se aporta al expediente material probatorio que permita demostrar fehacientemente la notoriedad de la marca de la empresa oponente, de hecho únicamente se aporta una certificación de un Registro de Marca otorgado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el cual además de carecer de la legalización consular, por si mismo no es suficiente para tener por demostrada la notoriedad alegada. De dicho material y conforme lo establece el artículo 45 supracitado, no se comprueba que la marca haya sido publicitada, tampoco el conocimiento que el sector pertinente del público tiene sobre los productos que representa dicha marca. No se agrega material probatorio para demostrar el uso constante, ni la antigüedad de la marca. No existe en el expediente pruebas referidas al análisis de producción y mercadeo de los productos.*

*Por todo lo anterior, se observa que el representante de PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V., no logra demostrar que su marca es notoria, y por ende no le es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas indicados con anterioridad y que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.”*



Además, con base en el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concluyó el Órgano a quo lo siguiente:

*“...Siendo que en el caso de marras no se ha demostrado que la empresa oponente posea un registro marcario para la denominación “ARTROFLEX”, y que tampoco se demostró la notoriedad de dicha marca, y en apego al Principio de Territorialidad que rige la materia marcaria, no encuentra este Registro motivo alguno para considerar que mediante la inscripción del signo solicitado, se esté violentando algún derecho marcario perteneciente a la aquí oponente. Asimismo, la empresa PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA, S.A. DE C.V., no ha demostrado su legitimación para defender los derechos que presuntamente pueda ostentar la empresa BAYER S.A., la cual no se ha apersonado a este proceso, para hacer valer dichos derechos, si es que los hubiere.*

*En cuanto a la legitimación activa, ya se ha pronunciado el Tribunal Registral Administrativo: “Estudiado el escrito de oposición, de éste se denota que la empresa opositora no tiene legitimación activa en la causa bajo decisión, pues la oposición en materia marcaria no se trata de una acción popular, sino que debe acreditarse; siendo que el tercero opositor tenga un derecho marcario que se violentaría con el registro de otro signo, o bien, tal y como lo ha dicho este Tribunal en el voto 005-2007, cuando se demuestra ser un competidor en el mercado de los mismos productos.” (Voto 365-2008 de las nueve horas y treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho)*

*Por todo lo anterior, se considera que la empresa PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V., carece de un interés legítimo para establecer el presente proceso de oposición y como tal debe rechazarse su pretensión.”*

Por todo lo anteriormente establecido, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió que:

*“...Analizado el caso de marras se concluye que al carecer la empresa oponente de legitimación activa en esta causa, no existe impedimento legal que impida el*



*otorgamiento del certificado de registro de la marca “ARTIFLEX” para clase 5 Internacional, motivo por el cual debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia acogerse la solicitud marcaría.”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve ante este Tribunal, alegó que:

*“Disentimos totalmente del razonamiento de la resolución citada, por no apearse a los lineamientos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.*

*Hay que tomar en consideración la disposición de las vocales y consonantes tanto de la marca solicitada, como de la marca de mi representada que goza de un derecho prioritario en vista de sus inscripciones anteriores como hemos señalado en otros escritos y que constan en el expediente.*

*NOTESE QUE EL MISMO REGISTRO DE MARCAS EN EL APARTADO TERCERO, PÁRRAFO PENULTIMO, INDICA: “...únicamente se aporta una certificación de una Registro de Marca otorgado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial...”, que aunque luego el mismo Registro desvirtúa esta prueba, ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE LA MARCA DE MI REPRESENTADA ESTÁ INSCRITA EN SU PAÍS DE ORIGEN, MÉXICO, y que LA SOLICITANTE DE LA MARCA “ARTIFLEX” PRECISAMENTE ES DE MEXICO.*

*Por lo tanto, no es mera casualidad el hecho de que la empresa Gelcaps Exportadora de México S.A. de C.V. haya solicitado una marca como “ARTIFLEX”, ya que es sumamente parecida a la marca que ostenta mi representada “ARTROFLEX”, para proteger y distinguir los mismos productos en la misma clase.*

*Obsérvese que tiene la misma construcción gramatical, y el mismo orden de vocales y consonantes, siendo una mínima diferencia el hecho de haberle agregado una “I” en vez de la “O” y eliminarle una “R” después de la “T”.*



*Es un comerciante que con conocimiento de causa ha utilizado una marca conocida en el mercado de la clase 5 internacional, y que ha venido a Costa Rica a tratar de usurpar derechos registrales que no le pertenecen.*

*Por lo tanto si realmente se evalúan ambas de manera “CONJUNTA Y SUCESIVA” como señala en varias resoluciones el Registro de Marcas, se puede captar claramente la similitud existente entre “ARTIFLEX” y “ARTROFLEX”, toda vez que sus vocales y la última consonante coinciden plenamente hasta en la posición u orden que se encuentran.*

*Es necesario que la Oficina de Marcas observe estas modificaciones, ínfimos cambios que efectúa el imitador, para no darle la razón y permitir la inscripción de marcas totalmente similares tanto gráfica, fonética como ideológicamente a marcas inscritas [...]*

*Los artículos 8 incisos a) y b), impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a estos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir...”*

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la





notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.* Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: *“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.”*. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

*“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*





*b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*

*c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca oponente se encuentre registrada en otro país, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición.

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, así como una serie de alegatos, antes expuestos, totalmente improcedentes, ya que en el caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el status de marca notoria, ni el uso anterior en



nuestro país de la marca alegada, además de no haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para estos casos, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, no es suficiente para acreditar el uso anterior, sino además que dicha prueba no cuenta con la legalización exigida por nuestra legislación. Además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante. Asimismo debe tomarse en cuenta que en el caso de autos, la marca de la empresa oponente no se encuentra registrada en nuestro país, razón por la cual los argumentos dados por el órgano a quo, como base del rechazo de la oposición, resultan válidos.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios y confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en nuestro país, ni cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, además de no gozar del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con once minutos y veintiséis segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**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 2º del



Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con once minutos y veintiséis segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38