



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-262-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ALLERGEX”**

**ALLERGAN, INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4706-02)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO N° 528-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALLERGAN INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 2525 DuPont Drive, Irving, California 92715, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del nueve de enero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de julio de dos mil dos, el señor **Carlos Máximo Siblesz**, de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número ciento setenta y cinco ochenta y dos mil ciento noventa y uno-ocho mil seiscientos ochenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de



suma de la empresa **MEDIPHARMA, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en el dos mil uno Sur Oeste veintisiete avenida, Miami, FL 33145-2540, con Sucursal en Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero tres siete cero nueve siete, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALLERGEX**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos respectivos y dentro del término de ley, mediante memorial presentado el cinco de mayo de dos mil tres, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, y domiciliada en 2525 DuPont Drive, Irving, California 92715, Estados Unidos de Norte América, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**ALLERGEX**”, en clases 5.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas del nueve de enero de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / (...)se resuelve: Se declara *sin lugar* la oposición interpuesta por el apoderado de ALLERGAN INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “ALLERGEX”, en clase 5 internacional; presentado por MEDIPHARMA INCORPORATED, la cual se acoge. (...). NOTIFÍQUESE**”.

**CUARTO.** Que la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición indicadas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil ocho, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del nueve de enero de dos mil ocho.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta establecer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES.** En el libelo inicial, el señor **Carlos Máximo Siblesz**, en representación de la empresa **MEDIPHARMA, INC.**, solicitó la inscripción de la marca fábrica “**ALLERGEX**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver folios 1 y 2)

Consta en el expediente que a raíz de esa solicitud, la empresa **ALLERGAN INC.**, formuló oposición en contra de dicha gestión (ver folios 27 a 30) y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las trece horas del nueve de enero de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**ALLERGEX**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCA Y SU RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE PROTEGEN.** El criterio sobre la procedencia o no de la registración de una solicitud de un signo distintivo, debe apreciarse en concreto en relación con los productos o servicios que se enunciaron en la solicitud inicial, ya que en el caso de las marcas, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad, a la distintividad

del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización de un producto en perjuicio del consumidor, puesto que la economía de mercado permite a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una diversidad de productos de la misma clase.

El citado numeral, al igual que el 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, ratificado por nuestro país mediante la Ley N°7475 del 20 de diciembre de 1994, establece, entre otras características primordiales, que toda marca debe poseer la distintividad al tener como función esencial, el identificar un producto o servicio. Así, el empresario que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que brinde, que lo haga diferente de los puestos en el mercado por otras empresas, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa, los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Esa capacidad de distinguir los productos de una empresa de los de la otra, que se exige a toda marca que pretenda un registro, conlleva a determinar la relación que ésta debe tener con el producto o servicio que pretenda distinguir. Así, para conceder o denegar el registro o para declarar su nulidad, se ha de examinar el signo teniendo en cuenta en cada caso particular la marca y los productos o servicios objeto de la solicitud, y la aptitud del signo en relación a los productos que se enumeran en la solicitud. Tanto la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como su Reglamento, en sus diferentes numerales establecen dicha relación, entre ellos el artículo 7° incisos a), b), c), d), g), j), así como el 8° incisos a), b), c), e) que refieren a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y por derechos de terceros; el 9, inciso h) y el artículo 10 inciso d) imponen como requisitos para admitir la solicitud de registro, que contenga los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca indicando la

clase a la cual pertenecen según la Clasificación establecida. En el artículo 13, párrafo segundo, se establece que de no haberse cumplido con alguno de los requisitos contemplados en el artículo 9, o las disposiciones reglamentarias, el Registro debe notificar al solicitante para que se proceda a la subsanación del error o la omisión en que se haya incurrido. Por su parte, el numeral 15 inciso f) señala que el edicto que se publique debe contener la lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y la clase correspondiente, a efectos de oír oposiciones de terceros previa la inscripción, entre otros, dichos numerales dejan claro que el registro de una marca se solicita siempre en relación con los productos o servicios que se mencionan en la solicitud.

En lo que respecta al listado de productos o servicios, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002 dispone: “ **Listado de productos o servicios.** *La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemplare la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país.*”, de forma que el registro de la marca queda supeditado a los productos para los que la marca haya sido solicitada, pues el objetivo del titular es comercializar los productos o servicios protegidos por la marca.

**CUARTO.** Sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que en el presente asunto, se dio una actuación administrativa que atenta contra la calificación que debe hacerse de las causas de denegación de una marca, enumeradas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el derecho que al efecto confiere el registro a su titular, toda vez que en el caso concreto, la marca de fábrica “**ALLERGEX**”, en clase 5, se solicita para productos farmacéuticos según lo enuncia la solicitud inicial (ver folio 2), por lo que este Tribunal estima al respecto, que es una categoría de productos excesivamente amplia, que si bien así aparece en la Clasificación de Productos y Servicios, lo es para efectos administrativos.

El Reglamento para el registro sanitario de los medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica N° 32470, publicado en La Gaceta N° 149 del 4 de agosto del 2005, define en el artículo 4° inciso 10) producto farmacéutico como: *“Toda sustancia de origen natural, sintético o semisintético, y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilizan para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades, síntomas o estados físicos anormales, así como para restablecer o modificar funciones orgánicas en las personas o animales.”*, de lo que se colige que existen una amplia gama de medicamentos y se torna en una materia delicada al estar destinada a la salud de las personas. Es claro, que al estar de por medio la salud pública, la materia de medicamentos en los diferentes ordenamientos es de rígida atención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2001 del 20 de marzo de 2002, en un caso de examen marcario de fármacos señaló: *“En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. [...] De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.”*

Congruente con lo anterior, este Tribunal en el voto 416-2008 de las 9:15 horas del 21 de agosto de 2008 respecto del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, consideró lo siguiente en lo conducente:

*“...La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas, 17 y 62 del Reglamento. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los*



*productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.*

*La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cuál es su estructuración. Así, indica que:*

*“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 *relativas a servicios.*”*  
*(<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).*

*Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros*



en indicar que se ha de especificar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

*“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (posiciones o, en el término francés, indications) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, óp. cit., p. 412, *itálicas del original, subrayado nuestro*).*

*El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que sí sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.*

*“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (LOBATO, óp. cit., p. 419)...”*



En este sentido, estima este Tribunal, que al tratarse de distinguir mediante un signo productos farmacéuticos, por su naturaleza y al estar destinados a a la salud de las personas o animales, los productos contenidos en la lista de la solicitud inicial, no debe hacerse en términos tan amplios o en categorías, como se solicita en el presente caso. El consignar los productos para los cuales se usará la marca por categoría origina una imprecisión que impide la apreciación concreta de la aptitud del signo con respecto de los productos, por ende, imposibilita una rigurosa calificación tanto intrínseca como extrínsecamente del signo que solicita el registro, además de facilitar el riesgo de confusión que en su uso comercial puede provocar en el consumidor.

Así las cosas, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, al no haberle prevenido el Registro de la Propiedad Industrial, a la empresa **MEDIPHARMA, INCORPORATED** especificar la lista de los productos que pretende proteger y distinguir la marca de fábrica “**ALLERGEX**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, este Tribunal estima procedente anular todo lo resuelto y actuado a partir del auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil dos, a efecto de que se le prevenga a la empresa **MEDIPHARMA, INCORPORATED**, especificar la lista de los productos que pretende proteger y distinguir la marca de fábrica “**ALLERGEX**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, se anula todo lo resuelto y actuado a partir del auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil dos, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial, le prevenga a la empresa **MEDIPHARMA, INCORPORATED**, especificar la lista de los productos que pretende proteger y distinguir la marca de fábrica “**ALLERGEX**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

- **NULIDAD**
- **TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**
- **TNR: 00.35.98**