



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0561-TRA-PI-713-11**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “VASOBRAL”**

**CHIESI S.A, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9788-2005)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 577-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del doce de junio de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHIESI S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada general de la empresa **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**, domicilio comercial es en Avenida Elena, 14-28, zona 3 Guatemala, solicitó el registro de la marca de fábrica “**VASOBRAL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y 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 improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números treinta y siete, treinta y ocho y treinta y nueve de los días veintiuno, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil seis, y en razón de ello la representante de la empresa CHIESI S.A, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**VASOBRAL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de junio de dos mil once, se resolvió la solicitud y oposiciones formuladas, declarando; “*(...) **sin lugar las oposiciones interpuesta bajo el expediente 2005-9788 por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa CHIESI, S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “VASOBRAL” en clase 05 internacional, presentada por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada general de PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA, la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca “VASOBRAL” en clase 5, solicitada por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa CHIESI, S.A, bajo el expediente 2006-4078, (...)***”

**CUARTO.** Que inconformes con la resolución mencionada, el representante de la empresa **CHIESI, S.A**, interpone para el día 06 de julio de 2011, recurso de revocatoria con apelación.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas treinta y tres minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial



resolvió: “(…): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…)* y *admitir el Recurso de Apelación 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal cuenta con el siguiente hecho:

- Que la Marca “**VASOBRAL**” propiedad de la empresa **CHIESI S.A**, haya alcanzado en el mercado el atributo de notoriedad.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, conforme la normativa marcaria y doctrina resolvió; que al no tener por demostrada la notoriedad de la marca “**VASOBRAL**” en clase 05 internacional, propiedad de la empresa **CHIESI S.A**, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que con la prueba aportada, no se logra demostrar el conocimiento de la marca de la empresa oponente en el mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la



duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas para proporcionar información a los consumidores, elementos que en conjunto brindan indicios de peso para apreciar la notoriedad, ya que sirven para indicar el porcentaje del público que consume el producto y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado, asimismo el uso de la marca en el mercado pudo ser demostrado mediante el volumen de venta, aportando facturas. En este sentido, no existe prueba traída a los autos que demuestre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, lo cual conlleva a que el Registro, procediera con el rechazo de la oposición y en consecuencia de la solicitud de registro de la marca “**VASOBRAL**” incoada por la empresa **CHIESI S.A.**, y acogiera la solicitud de inscripción de la marca “**VASOBRAL**” de la empresa **PIERRE BONIN SUCESTORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**, por el Derecho de Prelación que le asiste por haber sido presentada en fecha anterior a la oponente, conforme lo establece el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo.

Por su parte, la representación de la empresa **CHIESI S.A.**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; Que su representada es parte del grupo económico euro Chiesi Farmacéutica, el cual se dedica a la industria farmacéutica desde hace más de 70 años, pues fue fundada en 1935, tiene más de 2700 empleados alrededor del mundo y subsidiariamente en los siguientes países: Italia, Francia, Reino Unido, España, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Eslovaca, Polonia, Brasil, Pakistán y Estados Unidos, entre otros. Sus ventas, por medio de sus afiliados ascendieron en el año 2004 a 242 millones de euros, en Francia en el año 2005 ascendieron las ventas a 9.1 millones de euros y fuera de Francia en 1.6 millones de euros. Para mayor información de la empresa y sus productos puede consultarse la página [www.chiesigroup.com](http://www.chiesigroup.com). Que la empresa **CHIESI S.A.**, y otras compañías del mismo grupo económico tienen la marca “**VASOBRAL**”, en clase 05 internacional, alrededor del mundo, entre estos registros citamos los siguientes: Benelux, Chile, Chipre, República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Corea del Sur, Lituania, Lituania, Malasia, Nigeria, Polonia, Singapur, Siria, Tunes, Sistema de Madrid, Yemen, Georgia, Ucrania, Corea del Sur, China, distintivo que se utiliza principalmente como un vaso dilatador



periférico y también para oxigenar el cerebro. Que la empresa **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**, pretende inscribir a su nombre un distintivo que no le pertenece, el cual está difundido y utilizado en el mercado farmacéutico mundial. Que el Registro ha aplicado incorrectamente el artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto es menester recordar que el artículo 7 de nuestra Constitución Política, le da un rango superior a los convenios internacionales y el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública establece la pirámide jurídica de la normativa costarricense, donde los Tratados Internacionales tienen rango superior a las leyes, como lo que establece el artículo 2 del Convenio de París, en el cual los países miembros de la Unión se comprometen y obligan a darle a los miembros el mismo trato que a sus nacionales, y no haber aplicado el artículo 17 de la Ley de Rito. Lo que el solicitante **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**, ha hecho es tomar como suyo el distintivo de mi representada y tratar de inscribirlo como su propiedad, haciéndole creer al público consumidor que él es el titular de estos medicamentos. Esta acción no solo va contra la legislación marcaría nacional e internacional, sino también contra de las buenas prácticas y la buena fe del comercio. Por lo que se solicita se revoque la resolución apelada.

En cuanto al representante de la empresa **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**, en términos generales indicó; Que en virtud de que la marca “**VASOBRAL**” del oponente no se encuentra siendo utilizada en el comercio costarricense, se debe aplicar el criterio de prioridad registral, que implica que quien presenta en primer lugar la solicitud al registro cuenta con mejor derecho. Que los países en que la marca “**VASOBRAL**” se encuentran inscritas, son lejanos a Costa Rica, la mayoría son países de Europa y Asia, siendo dos continentes distintos a América. En virtud de ello el consumidor costarricense e incluso centroamericano medio no tiene acceso a los productos protegidos por la marca “**VASOBRAL**” del oponente, ni tampoco tiene conocimiento de la existencia de dicha marca en otros países del mundo. Esto evidencia claramente la imposibilidad de que el consumidor sea llevado a confusión con el registro de la marca “**VASOBRAL**” de mi representada. Que



el hecho de inscribir una marca, no se adquieren derechos sobre ella a nivel mundial, por cuanto la Propiedad Intelectual tiene alcances territoriales y es por ello que una marca debe ser registrada en todo lugar donde vaya a ser utilizada, para ostentar protección y resguardo. Por lo anterior se solicita declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y permitir el registro de la marca “VASOBRAL” en clase 05 internacional, propiedad de mi representada y rechazar la solicitud de la marca “VASOBRAL” en clase 05 internacional, presentada por la empresa **CHIESI S.A.**

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Siguiendo el orden de los alegatos presentados por el recurrente, este Tribunal se avoca al análisis del tema de la notoriedad de las marcas, para lo cual conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, 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)*

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). 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.)*

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 registrará 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, criterio



que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. **Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...**”.*

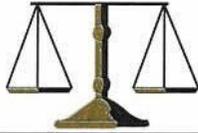
Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.



En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, 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 de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que los citados documentos carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca de la empresa CHIESI S.A, ostente el atributo de ser una marca notoria fuera de nuestras fronteras, o en su defecto, pueda ser declarada notoria en nuestro País, por cuanto, obsérvese que la empresa oponente para dichos efectos adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Certificados de registro de la marca VASOBRAL S.A, en clase 05 internacional, inscrita en diferentes países, la cual se adjunta mediante Declaración Jurada expedida por la Notaria Pública Marianella Arias Chacón, sobre los certificados de registro sin la debida legalización y traducción oficial. (doc. v.f. 37 al 109)
- 2.- Certificación expedida por la Notaria Pública CRISTINA CAMPABADAL TERAN, que consiste en un listado de la marca VASOBRAL, obtenido de la base de datos de la compañía Denemeyer et. Cie. (doc. v.f 113 al 124.)
- 3.- Copia de diferentes empaques de presentación de la marca VASOBRAL en clase 05 internacional, propiedad de la empresa CHIESI S.A. (doc. v.f 295 al 297 y de folio 372 a

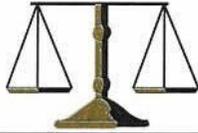


373.)

Del análisis de la prueba aportada por el apelante para comprobar la notoriedad, se deduce que la misma no solo es insuficiente conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como se desarrollo líneas arriba, para poder considerar que la marca es notoria, sino que además no se ajusta a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Servicio Consular y Arancel Consular, dentro de su numeral 67, que dispone: *“(....) Con el mismo carácter autorizarán los Cónsules los contratos celebrados ante ellos, expedirán certificados y legalizarán documentos y firmas de las autoridades del país en que funcionen, cuando tales certificados y documentos hayan de surtir efecto en Costa Rica, aunque se trate de extranjeros.”* Como de lo consagrado por el artículo 294. b) de la Ley General de la Administración Pública, que indica; *“(....) Si estuviera en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, (...).”*, en este sentido, y ante la omisión de requisitos formales es posible darles el valor probatorio que les corresponde.

Aunado a ello, cabe agregar que en cuanto a las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales, argumentados por la empresa oponente, la misma a diferencia de dichas manifestaciones no contravienen nuestra legislación nacional, dado que tales presupuestos se encuentran sujetos al principio de territorialidad, para lo cual es de importancia traer a colación lo dimanado dentro del numeral 6 del Convenio de Paris, que en lo de interés indica lo siguiente:

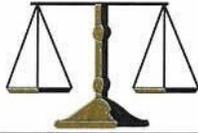
*“(....) Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).”*



Nótese, que de la citada normativa se desprende el principio de territorialidad, con el cual no se pretende limitar la inscripción de un registro dentro de nuestro territorio, sino que el mismo cumpla con la normativa marcaria dispuesta para ese fin. Ahora bien, para el caso bajo examen, si bien es cierto que la marca se encuentra inscrita en otros países, nótese que con lo anterior quizás se pueda comprobar la antigüedad de la marca, pero es omisa en cuanto a la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos para los que fue acordado en la clase 05 internacional, ya que como este Tribunal ha indicado de manera reitera, los simples certificados analizados en forma independiente, no son prueba idónea para comprobar el uso o la notoriedad de la marca, ellos serían importantes cuando son valorados junto con otros documentos de prueba y que conforme a un todo reflejen el uso o la notoriedad del signo en el comercio, en razón de ello los citados elementos son insuficientes para acreditar la notoriedad de la marca “**VASOBRAL**”, alegada por la empresa opositora.

Por otra parte, cabe indicar que no procede considerar de aplicación al caso bajo examen el artículo 8 inciso a) de la Ley supra citada, y en consecuencia realizar el cotejo marcario en virtud de que la opositora no cuenta con un registro inscrito en Costa Rica, ni con una marca que ostente el atributo de notoriedad, situación que evidentemente imposibilita al Registro, a poder aplicarlo al presente estudio.

Por todas las anteriores consideraciones que ya han sido expuestas por parte de este alto Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **CHIESI S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma, en virtud de que no se logra demostrar la notoriedad alegada conforme lo establece el artículo 45 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**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 Orgánico y 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 declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **CHIESI S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, y en consecuencia proceda el Registro, con la inscripción de la marca fábrica “**VASOBRAL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, solicitada por la empresa **PIERRE BONIN SUCESORES Y COMPAÑÍA LIMITADA**. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---