



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0694-TRA-PI

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

GYNOPHARM S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6441-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0029-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número -1-984-695, en su condición de apoderada especial de **GYNOPHARM S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos con veinticuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de julio de 2011, por la Licda. **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada de la empresa **GYNOPHARM S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Mc Donald´s 100 mts al sur y 50 mts al este, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“DISVEN”**, en clase 05 internacional, para proteger: ***“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;***



emplastos, material para apósitos; material para empastes los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas quince minutos con veinticuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, se resolvió: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por LUIS D. CASTRO CHAVARRIA apoderado de J. URIACH Y COMPAÑÍA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “DISVEN” en clase 05 internacional, presentado por el apoderado de GYNOPHARM S.A, la cual se deniega. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada Licda. **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A**, interpuso para el día 15 de junio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas veintiséis minutos del diecinueve de junio de dos mil doce, 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 sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DISGREN**”, registro número **73565**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **J. URIACH Y COMPAÑÍA S.A.**, inscrita desde el 08 de noviembre de 1990, con una vigencia hasta el 08/11/2020. (doc. v.f 34)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca “**DISVEN**” presentada por la empresa **GYNOPHARM S.A.**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “**DISGREN**”, con la cual se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, dado que pertenecen a la misma clase de nomenclatura internacional y que se comercializan en los mismos canales del mercado, como lo es la industria farmacéutica, por lo que no es posible su coexistencia registral, razón por la cual debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada por cuanto trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las once horas quince minutos del doce de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISVEN” 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 empastes los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, ya que la misma no solo pretende la protección del mismo tipo de productos, sino que además es semejante a la marca inscrita “DISGREN” propiedad de **J. URIACH Y COMPAÑÍA S.A.**, situación la cual conlleva a que el consumidor medio las pueda identificar como si fuese del mismo origen empresarial, y en razón de ello no podría obtener protección registral.



En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) y b) en concordancia con el 24 del su 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 o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican, como de la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso.

Por cuanto, las marcas contrapuestas “DISVEN” solicitada y “DISGREN” inscrita, ambas de la **clase 05** internacional, a nivel visual se observa que dentro de su estructura gramatical son relativamente semejantes, lo cual evidentemente induce a que a lo hora de ejercer su pronunciación a nivel auditivo los signos suenen de manera similar, en virtud de que fonéticamente la mayor fuerza del signo se enfoca en su terminación, o sea, en las letras “VEN” y “GREN” situación que no le proporciona la distintividad requerida, por lo que no podría concederse protección registral.

Así las cosas, este Tribunal concluye que al no haber expresado la parte el motivo de su inconformidad en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada, da como consecuencia que **no hay agravios que deban ser examinados**, en contra de la resolución venida en alzada. No obstante, del análisis del realizado por esta Instancia encontramos que la resolución recurrida se encuentra ajustada a



Derecho, y al merito de los autos, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos con veinticuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de **GYNOPHARM S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas quince minutos con veinticuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISVEN**” en **clase 05** internacional. 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