

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0175-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de la marca de fábrica y comercio: “S Grupo Supharma (DISEÑO)”

SUPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11708-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1031-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad costarricense número uno-setecientos ochenta y ocho-setecientos veintiuno, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de **SUPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, entidad constituida de acuerdo con las leyes de Guatemala, con sede social en Parque Industrial Zeta La Unión S.A., lote 8B, Kilómetro 30.5 carretera CA-9 Sur Amatitlán Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil once, el Licenciado Carlos Roberto López León, en su condición y calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“S Grupo Supharma (DISEÑO”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ”productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósticos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada..

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **SUPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpone recurso de apelación en contra de la resolución referida, y el Registro mediante resolución de las nueve horas, treinta y dos minutos, catorce segundos del ocho de febrero de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal

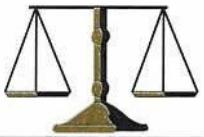


carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**AZU PHARMA (DISEÑO)**” bajo el registro número 85000, en **Clase 49** Internacional, perteneciente a la empresa **AZUPHARMA GMBH**, vigente desde el 25 de noviembre de 1993, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario. Ubicado en Stuttgart, República de Alemania. (Ver folios 27 al 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, por cotejo le indica a la sociedad solicitante de la marca “**S Grupo Supharma (DISEÑO)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que existe inscrito el nombre comercial “**AZU PHARMA (DISEÑO)**”, y finalmente rechaza la solicitud por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque el signo inscrito es un nombre comercial, y 7 inciso g) por carecer de aptitud distintiva.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el nombre comercial inscrito **AZU PHARMA** y la marca solicitada **SUPHARMA** no son similares, que **PHARMA** es utilizado para productos farmacéuticos. Que debe examinarse de conformidad al artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas, que en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica hay una diferencia entre ambos signos, porque en uno la raíz es “**SU**” y en otro es “**AZU**”. De la anterior manifestación que hace el solicitante y apelante del signo, este Tribunal no la comparte, ya que si observamos, los distintivos aludidos, nótese que la diferencia es únicamente una “**A**”, una es “**S grupo Supharma**”, donde el elemento central-distintivo es “**Supharma**”, ya que los demás elementos que la conforman no le agregan distintividad, y el otro es “**AZUFHARMA**”, que es el inscrito. Perfectamente y para los productos que intenta



proteger la marca pretendida y los que se ofrecen en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “AZUPHARMA”, el consumidor se podría confundir, pues como puede apreciarse, los signos confrontados son similares al grado de causar un riesgo de confusión en el público consumidor, y esa confusión podría darse respecto de la procedencia empresarial de cada uno de los signos, por lo que considera procedente este Tribunal confirmar la resolución final venida en alzada.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisible por razones intrínsecas.

CUARTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa **AZUPHARMA GMBH** titular del nombre comercial que le fue opuesto por el **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los mismos para el público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de **SUPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**S grupo Supharma (DISEÑO)**”

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de **SUPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**S grupo Supharma (DISEÑO)**”. 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, 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

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33