



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2013-0404-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca “AMOXAL”

GLAXO GROUPS LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2009/6948 (218718))

VOTO N° 1174 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintiocho de noviembre del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve- ochocientos cuarenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, con domicilio en Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del primero de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de Agosto del 2012, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad uno- novecientos ocho- cero cero seis, en representación de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.** de Chile, presentó la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, en clase 5 bajo el número de registro 218718, la cual fue inscrita el día 23 de Mayo del 2012, a nombre de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del primero de abril de dos mil trece,



dispuso: “1) Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca AMOXAL, INSCRITA bajo el Registro Número 218718, que distingue: “Preparaciones farmacéuticas y sustancias” en clase 5 internacional, propiedad de GLAXO GROUP LIMITED.”

III. Que inconforme con la resolución mencionada, el 30 de Abril del 2013 el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, presentó recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución impugnada, agregando que el respaldo documental del 1° y 2° consta a folios nueve frente y vuelto, y cincuenta al cincuenta y uno.

Asimismo destaca como un hecho relevante para la resolución del presente asunto la fecha de inscripción de las marcas “**AMOVAL**” y “**AMOXAL**” y se agregan además:

- 1.- Que la marca de fábrica y comercio AMOVAL se inscribió bajo el registro número 201066 el 24 de mayo de 2010.
- 2.- Que la marca AMOXAL se inscribió bajo el registro 218718, el 23 de mayo de 2012.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



acoge la solicitud de nulidad de la marca “**AMOXAL**” planteada por la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, fundamentándose en que existe riesgo de confusión entre los consumidores y consecuentemente imposibilidad de coexistencia pacífica de los registros “**AMOXAL**” y “**AMOVAL**”, tomando en consideración que el registro 201066, marca denominativa **AMOVAL** fue solicitado al Registro el 9 de Julio del 2004, gozando de la prelación frente al registro 218718, que fue solicitado el 7 de Agosto del 2009, por lo que declaró con lugar la solicitud de nulidad planteada contra la marca “**AMOXAL**” propiedad de **GLAXO GROUP LIMITED** por contravenir el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente, manifestó en su escrito de exposición de agravios que la inscripción de la marca “**AMOXAL**” siguió un debido proceso registral y publicada en el Diario Oficial La Gaceta dando plazo a terceros interesados para oponerse y **LABORATORIOS SAVAL S.A.** no presentó oposición en ese momento.

Agrega la apelante que la compañía **GLAXO GROUP LIMITED** existe desde 1962 y es parte de la farmacéutica **GLAXOSMITHKLINE** líder mundial en el mercado de productos farmacéuticos y de cuidado personal, por lo que no necesita valerse de similitudes marcarias para competir en este ramo, bastando con su nombre para que los productos que lanza sean reconocidos por su calidad de siempre y no encuentra justificación alguna para que una marca que superó un largo y duro proceso de registro, sea ahora anulada a solicitud de un tercero, que lo que pretende es obtener un registro similar. Asimismo, indica que la compañía **GLAXO GROUP LIMITED** tiene 3 marcas registradas en clase 5 internacional protegiendo productos en la misma línea de farmacéuticos para uso humano, viniendo la marca registrada “**AMOXAL**” concedida por el registro a completar una línea de productos ya existentes desde hace más de 40 años.

Se refiere además a que la marca “**AMOXAL**” no viola de ninguna forma los derechos de los terceros tal y como lo trata de hacer ver la otra parte y anular esta marca causaría un grave perjuicio a los intereses de su representada que la tiene registrada a nivel internacional y que además invirtió tiempo, esfuerzo y dinero registrándola en Costa Rica, por lo que solicita se



anule la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y se conceda a su representada la protección que merece una marca que ha sido debidamente registrada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NULIDAD DEL REGISTRO Y EL DERECHO DE PRELACIÓN. Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provocan la cancelación y la nulidad, se sustentan en el distinto significado de lo que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las que originan la cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)”, “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos



mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso a) y b) de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho.

Del contenido de los citados artículos, se determina, que lo que se protege es la existencia de un derecho exclusivo como consecuencia del uso de signo distintivo; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegado dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna, como se da en el caso que nos ocupa.

Bajo esa tesitura, se observa, que los artículos 2, 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros signos debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo éste último aspecto, el caso que ahora nos ocupa.

Tal es la esencia del derecho exclusivo que un signo distintivo confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega y adquiere con su primer uso en el comercio, en relación con las marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos, de otros productos, servicios, empresas o establecimientos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que



normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaría, a saber, el que entre los signos que distinguen productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de un signo distintivo registrado, en trámite de inscripción o usado primeramente en el comercio, consiste en impedir que terceros utilicen un signo distintivo similar para los productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o parecidos a los registrados para su marca o nombre comercial, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi).

No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de la misma, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de sí su uso es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca usada en el país por un tercero desde una fecha anterior; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para productos iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de un signo distintivo inscrito también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo (primer uso en el comercio), dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

En el caso de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal que existe un derecho de prelación por parte de la marca “**AMOVAL**” registro número 201066, propiedad de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, llevando por ende razón la empresa solicitante de la nulidad, toda vez que entre los signos inscritos existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica.



Considera este Órgano de Alzada que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión “**AMOXAL**”, registro 218718, propiedad de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED** el cual también a su criterio fue inscrito, en contravención a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Aunado a lo anterior, al encontrarse los signos contrapuestos en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, y proteger y distinguir productos relacionados, hace posible el riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, lo cual se desprende de los certificados visibles a folios 9 y 50 del expediente, y que este Tribunal estableció como hechos probados.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, es claro que entre ésta y la marca “**AMOVAL**”, existen elementos que impiden su coexistencia registral, dado que hay entre ellas una semejanza que puede provocar confusión en el mercado a los consumidores, incluso a la hora de pronunciarse.

Como corolario de lo anterior, estima este Órgano Colegiado que al permitir el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**AMOXAL**”, cometió un gran error al inscribir dicho signo el 23 de Mayo del 2022, encontrándose ya inscrita desde el 24 de Mayo de 2010 la marca “**AMOVAL**”, denotándose claramente un derecho de prelación de esta.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal y como ha sido expuesto, lo procedente es declarar la nulidad de la marca “**AMOXAL**”, en clase 5 bajo el número de registro 218718 por haber sido inscrita contrariando lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), y de conformidad con los artículos 4 y 37 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, contra la



resolución apelada, la cual en este acto se confirma.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma para que se anule la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, inscrita bajo el número de registro 218718 propiedad de **GLAXO GROUP LIMITED** . 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



Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-**TG:** Inscripción de la marca

-**TNR:** 00.42.90