



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0457-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “CALOXPIRINA”

Markatrade Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente No. 10948-2009)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 170-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MARKATRADE INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Citco Building, Wickhams Cay. Po. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecisiete minutos y treinta tres segundos del veinticuatro de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2009, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y en su condición antes



citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca comercio “**CALOXPIRINA**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

SEGUNDO. Que en fecha 16 de setiembre de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**CAFIASPIRINA**”, “**CARDIOASPIRINA**” y “**ASPIRINA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas con diecisiete minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de marzo de dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CALOXPIRINA**” en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de la empresa **MARKATRADE INC**, la cual **SE DENIEGA.** (...)”.*

CUARTO. Que en fecha trece de abril de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, y no expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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.

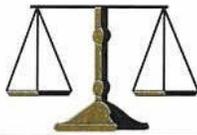
Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada.

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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. 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 quebrantado 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 el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un Voto de la



Sala Primera de nuestra Corte Suprema de Justicia, lo explica:

“(…) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia. (...)” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia. (...)”. (Voto No. 195-F-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **Markatrade Inc.**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(…) Presento apelación en contra de la resolución de las 13:17:33 horas del 24 de marzo del 2011. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente. (...)”* (ver folio 30), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 52) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber declarado con lugar la oposición a la inscripción de la marca de comercio **“CALOXPIRINA”**, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

Según consta a folios 26, 27 y 28 del expediente, la Subdirección del Registro de la Propiedad



Industrial, en la resolución aquí apelada, resolvió acertadamente que:

“(...) En cuanto a los productos que protegen los signos enfrentados, se aprecia que éstos se relacionan y pertenecen a la misma clase, por lo tanto el riesgo de confusión en este aspecto es evidente, (...) Desde el punto de vista gráfico se puede determinar que los signos en conflicto coinciden lo suficiente para afirmar que existe una similitud gráfica potencial y que las diferencias establecidas no son las necesarias para descartar un posible riesgo de confusión en el comercio, esto en virtud de que éstos signos coinciden en más de 6 letras, evidenciando la poca diferencia que a su vez podría pasar desapercibida por los consumidores, poniendo en riesgo la salud humana por tratarse de productos farmacéuticos que poseen el mismo canal de distribución.

Desde el punto de vista fonético las semejanzas son muy marcadas, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial distinción en la acentuación de los signos enfrentados ya que la diferencia gramatical es mínima y el cambiarle unas cuantas letras a la marca solicitada respecto a los signos inscritos oponentes como se da en el caso estudio, no asegura que el consumidor pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en una farmacia o establecimiento donde pueda adquirir este tipo de productos, resultando una gran similitud en este campo.

[...]”.

Por otra parte y respecto al alegato del solicitante en cuanto a que el término ASPIRINA, se ha generalizado, cabe recalcar que lo procedente sería que el mismo presente una cancelación por generalización con las pruebas respectivas que fundamenten su decir.

[...]

(...) por lo tanto y como la función primordial de este Registro es proteger los derechos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, es que se debe brindar protección a



este distintivo máxime que se encuentra inscrita y vigente desde el año 1944 y para todos es conocido que también tiene muchos años en l mercado costarricense.

En virtud de los argumentos antes expuestos este Registro considera que el signo solicitado no cumple con los requisitos de distintividad y especialidad que debe tener todo elemento marcario para gozar de protección registral. (...)”.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades 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), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Markatrade Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con diecisiete minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de marzo de dos mil once, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

CUARTO. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Especial de la empresa **Markatrade Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con diecisiete minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de marzo de dos mil once, la cual se confirma. 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.**

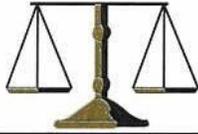
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.