



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1186- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ESKAZOLE”

LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9072-07)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 214-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, apoderado especial de **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos, del nueve de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de junio de dos mil siete, por el licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado de la compañía **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ESKAZOLE**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Todo tipo de medicamentos de uso humano”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos, del nueve de setiembre de dos mil nueve, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las doce horas cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos, del nueve de setiembre de dos mil nueve.

CUARTO. 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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION** (Ver folios 39 al 40 del expediente administrativo venido enalzada)

- 1) **ESKAZOLE** bajo el registro número 71013 para proteger en clase 05, “Anti-helmínticos para uso humano”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se 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 a este Tribunal, 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 tramos 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 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 N° 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 el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “I (...) *UNO. Que en tiempo y forma interponer formal recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la resolución de las doce horas cincuenta minutos y cincuenta y ocho segundos del día 9 de setiembre del 2009 que rechaza la solicitud de inscripción de esta marca*”.

Y en su escrito ante este Tribunal se limitó a indicar “(...) Que habiendo visto la resolución de las 06 horas, 11 minutos y 46 segundos del día 24 de setiembre de 2009 del Registro de la



Propiedad Industrial, me apersono como parte interesada respecto del recurso de apelación admitido en esta sede.” (ver folio 33), 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, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 41) 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.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir “ESKAZOLE” y el signo inscrito “ESKAZOLE” ambos buscan proteger productos similares en la misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de*



la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma. IV. Analizadas en forma global y conjunta, tal como es criterio de este Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada...”

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaría es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten



*ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ESKAZOLE**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**ESKAZOLE**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 39 al 40), son idénticas entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos, del nueve de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta minutos cincuenta y ocho segundos, del nueve de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.