



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0489-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMYLO-X” (5)

CERTIS U.S.A. L.L.C., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-537)

Marcas y otros signos

VOTO N° 232-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gudián**, mayor, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, Escazú, San José, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-quinientos noventa, en su condición de apoderado de **CERTIS U.S.A. L.L.C.** una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 9145 Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil once, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de **CERTIS U.S.A. L.L.C.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**AMYLO-X**”, 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 apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de junio de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de **CERTIS U.S.A. L.L.C.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del seis de junio de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia reglamentaria de estilo mediante resolución de las diez horas, quince minutos del catorce de julio de dos mil once, no expresó agravios.

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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único



hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la siguiente marca de comercio: “AMITOX”, bajo el registro número **201561**, propiedad de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-114106, para proteger y distinguir: “*antiparásitos*”, en clase 5 internacional, inscrita el 18 de junio de 2010 y vigente hasta el 18 de junio del 2020. (Ver folios 45 al 46)

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

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 al **ad quen**, 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 **Harry Zurcher Blen**, en representación de **CERTIS U.S.A. L.L.C.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: "*(...) Me apersono a entablar forma RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante este Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 13 horas y 59 minutos del 18 de mayo de 2011 (...)*". (Ver folio 32), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 47) 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 párrafos que anteceden, 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, cuando establece que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de comercio "**AMITOX**", inscrita bajo el registro número **201561**, cuyo titular es la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el producto que protege se relacionada con los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado en la misma clase, siendo, que a nivel gráfico se determina que "**AMYLO-X**" como signo propuesto y "**AMITOX**" como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias y que igual ocurre a nivel fonético, ya que la pronunciación es muy similar, lo cual podría causar confusión en el consumidor al no existir elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar o individualizar los signos respecto a sus similares, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por



distinguir los productos a proteger, todo de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 del Reglamento a esa Ley.

De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de marcas, deben ocurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos de intereses legítimos de los consumidores...” (Ver artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **“AMYLO-X”** como signo propuesto, que es una marca denominativa, ya que está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado el distintivo inscrito **“AMITOX”**, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (**Ver folios 45 al 46**), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional 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 consumidor.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación interpuesto por la representación de **CERTIS U.S.A. L.L.C.**, debe ser declarado sin lugar, por lo que procede confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, para que el Registro deniegue la solicitud inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AMYLO-X”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa mencionada.



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

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de **CERTIS U.S.A. L.L.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMYLO-X**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **CERTIS U.S.A. L.L.C.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36