



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0539-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CLORTILEN”

DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2437-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 233-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S. A.**, sociedad domiciliada e inscrita en Venezuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del dos de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de marzo de 2011, el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CLORTILEN”** para distinguir **“Productos farmacéuticos”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del dos de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano el registro de la marca solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Gómez Robleto**, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SANKYO PHARMA VENEZUELA, S. A.**, la marca de fábrica **“Clortilen”** según Registro No. **85449** en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, antimicóticos”*, vigente desde el 10 de enero de 1994 y hasta el 10 de enero de 2014 (ver folio 24).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **I.-** Que la empresa empresa **Sankyo Pharma Venezuela, S. A.**, titular del Registro No. **85449** haya cambiado de nombre a **Daichi Sankyo Venezuela, S. A.**

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de los signos solicitado e inscrito, en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al comprobar que entre ambos hay identidad, deniega el propuesto en razón de que el ya registrado pertenece a otro titular, lo cual puede provocar confusión en los consumidores porque no existe la distintividad necesaria para identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que su representada **DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S. A.** es el resultado del cambio de nombre que tuvo la empresa **SANKYO PHARMA VENEZUELA, S. A.** y para ese efecto se presentó un documento de cambio de nombre que así lo acredita. De esta manera, la marca solicitada no contraviene derechos de terceros por cuanto se trata de dos signos iguales que pertenecen a un mismo titular. En razón de lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece como una de las causales de inadmisibilidad de los signos distintivos, las razones extrínsecas, esto es, cuando exista la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión con marcas anteriores cuyo titular sea una empresa distinta.

Ahora bien, de acuerdo al espíritu de esta Ley, lo que se pretende es evitar que se produzca



confusión en el público consumidor; cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, así como la afectación al derecho de otros comerciantes que se dedican al mismo giro comercial.

En el caso de análisis, en vista de lo alegado por el apelante, este Tribunal mediante resolución dictada a las 8:30 horas del 18 de febrero de 2014, (visible a folio 37) y en calidad de **prueba para mejor resolver**, solicitó a la representación de la empresa solicitante que aportara prueba idónea que demostrara el cambio de nombre de la empresa Sankyo Pharma Venezuela, S. A. por Daiichi Sankyo Venezuela, S. A. Sin embargo, la parte interesada omitió referirse a dicho requerimiento y por ello no consta dentro de este expediente prueba alguna que acredite que la empresa solicitante es la misma titular del signo inscrito.

De tal forma, no resulta de recibo lo alegado por el apelante, dado lo cual, este Tribunal encuentra impedimento para acceder al registro solicitado, en virtud que se trata de signos idénticos para proteger productos farmacéuticos y en la misma clase 5, lo cual provoca un inminente riesgo de confusión que puede afectar a los consumidores y al comercio en general.

Dadas las anteriores consideraciones, no existe motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del dos de julio de dos mil trece, la que 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 del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del dos de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“CLORTILEN”**. 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 DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33