



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0578-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CIROXIN”**

**LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 710-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 287-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, Abogado, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0299-0846, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, una empresa constituida y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 118 No. 18-15, Bogotá, Colombia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2010, el Licenciado **Erick Murillo Campos**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San Francisco de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0934-0903, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECOPHARMED S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**CIROXIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*un medicamento de uso oftálmico indicado para infecciones bacterianas*”.

**SEGUNDO.** Que en fecha 10 de diciembre de 2010, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca “**TIROXIN**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas con veintidós minutos y seis segundos del veinticuatro de mayo 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 declara sin lugar la oposición planteada por **MARCO AN TONIO JIMÉNEZ CARMIOL**, apoderado especial de **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CIROXIN**”, clase 5 internacional, presentada por **ERICK MURILLO CAMPOS**, en su condición de apoderado generalísimo de **ECOPHARMED SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. (...)”.

**CUARTO.** Que en fecha 17 de junio de dos mil once, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1) Que el edicto de la marca “**CIROXIN**”, presentada por el señor **Erick Murillo Campos**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECOPHARMED S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 197, 198 y 199 los días 11, 12 y 13 de octubre del 2010 (ver folio 1).
- 2) Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscrita en nuestro país la marca “**TIROXIN**”, y que en el plazo establecido al efecto por ley no presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) La notoriedad y el uso anterior de la marca “**TIROXIN**”, propiedad de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**
- 2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca “**TIROXIN**”, propiedad de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, como signo distintivo para los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “**TIROXIN**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN**



- PHARMA S.A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 4) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplique la marca “**TIROXIN**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
  - 5) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca “**TIROXIN**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
  - 6) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “**TIROXIN**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**
  - 7) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “**TIROXIN**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.** en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.
  - 8) La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marca “**TIROXIN**” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**
  - 9) El valor asociado a la marca de la empresa oponente.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CIROXIN**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:



*“(...) la parte oponente únicamente hace una indicación del Artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas; sin embargo para acogerse a este artículo el oponente no aporta los documentos idóneos para realizar la comprobación de tal situación, limitándose a indicar que su marca se encuentra registrada en dos países de Suramérica y que se encuentra en proceso de introducir el producto en más países dentro de los cuales está Costa Rica, además solo aporta copia certificada de los registros en Colombia y Perú (folios 13 y 14); no cumpliendo a cabalidad los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el entendido que debe demostrarse la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la m arca, la antigüedad y su uso constante del signo, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre. Por lo anterior se tiene como no demostrado la notoriedad de la marca. (...) Además el oponente sostiene que la marca solicitada es similar a la de su representada; sin embargo hace caso omiso a lo indicado en el artículo 17 de la Ley de Marcas, ya que no presenta su solicitud de inscripción de marca dentro de los quince días siguientes a la presentación de su oposición, y tampoco logra demostrar el uso anterior de su marca en el territorio nacional, con lo cual no existe un derecho que pueda ser afectado o lesionado con la inscripción del signo solicitado. Siendo así, y considerándose que efectivamente la oponente no actuaba desde el principio del proceso mediante un interés legítimo, debe denegarse la oposición planteada y otorgarse el registro para la marca “**CIROXIN**”, solicitado por parte de la empresa **ECOPHARMED SOCIEDAD ANÓNIMA**.  
(...)”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó que tiene la marca “TIROXIN” inscrita en Colombia y en Perú desde el 30 de enero de 2004 y 16 de junio de 2009, respectivamente; y a simple vista se nota que las marcas de su representada y la que se pretende inscribir “CIROXIN”, presentan la semejanza tanto gráfica como fonética e ideológica de que habla la Ley 7978, gráficamente se nota como las marcas solo difieren en la primera letra lo cual las hace fonéticamente casi idénticas, y desde el punto de vista



ideológico estas marcas competirían en el mismo mercado de productos destinados a la salud y asimismo los productos son los mismos y se encuentran directamente relacionados. Agrega que basta con digitar el nombre “TIROXIN” en cualquier buscador de internet para constatar la gran difusión de la marca y su presencia en el mercado farmacéutico internacional, recalando que en la clase 05 internacional la rigurosidad debe ser mayor en cuanto a la similitud entre marcas ya que se está tratando con productos destinados a la salud, y un error puede representar un peligro potencial muy grande para el consumidor.

**CUARTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.

La prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: **“Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”**. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: **“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”**

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:



*“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. (...)”*  
*(Otamendi, 1999: pág. 142)*

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, así como una serie de alegatos, antes expuestos, totalmente improcedentes, ya que en el caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el status de marca notoria, ni el uso anterior en nuestro país de la marca alegada, además de no haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para estos casos, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, no es suficiente para acreditar el uso anterior. Además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo



que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante. Asimismo debe tomarse en cuenta que en el caso de autos, la marca de la empresa oponente no se encuentra registrada en nuestro país, razón por la cual los argumentos dados por el Órgano a quo, como base del rechazo de la oposición, resultan válidos; por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios y confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, ni cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, si teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**CIROXIN**”, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, y asimismo, tomando en cuenta que la marca de la empresa oponente resulta idéntica desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico a la solicitada, aunado a la identidad de los productos, imposibilita su coexistencia registral por el riesgo de confusión para el público consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y seis segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, la cual 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, 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 del 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 el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS METLEN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y seis segundos del veinticuatro de mayo del dos mil once, la cual se confirma, denegándose la oposición presentada y acogándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CIROXIN**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **ECOPHARMED S.A.** 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*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**