

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0751-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo EUNEXA**

**Johnson & Johnson, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4196-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0287-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del primero de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha siete de mayo de dos mil doce, el Licenciado Baudrit Ruiz, representando a la empresa Johnson & Johnson, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **EUNEXA** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas de uso humano.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado en fecha veintinueve de enero de dos mil trece, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, representando a la empresa Ferring B.V., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución final de las doce horas, cuatro minutos, ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, denegando el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha diez de setiembre de dos mil trece, el Licenciado Baudrit Ruiz, en representación de la empresa solicitante, planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las siete horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de Ferring B.V. la marca de fábrica **EUFLEXXA**, registro N° 166617, vigente hasta el dos de marzo de dos mil diecisiete, para distinguir en la clase 5 preparaciones y sustancias farmacéuticas (folio 45).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y que los productos son de índole farmacéutica, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente no expresó agravios para sustanciar su recurso.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** 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 Registro, 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, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus 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 este 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.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante y apelante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés,

por parte del recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la 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.

No obstante, 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 al rechazar la solicitud. Para ello presentamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>EUFLEXXA</b>	<b>EUNEXA</b>
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones y sustancias farmacéuticas	Clase 5: preparaciones farmacéuticas de uso humano

Siguiendo las reglas que, de forma propositiva, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que a nivel gráfico los signos bajo cotejo comparten cinco letras las que además se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, por lo que en este nivel encontramos mayores similitudes que diferencias. El paralelismo de letras y su posición en los signos hacen que además, fonéticamente, al ser pronunciadas, éstas suenen de forma casi idéntica, por lo que también en este nivel encontramos un alto grado de semejanza. El nivel ideológico no es cotejado ya que ninguna de las palabras comparadas posee un sentido conceptual, ya sea en idioma español o en otro idioma conocido por el común del consumidor costarricense, que

permita realizar dicho análisis. Asimismo, vemos como los productos del listado propuesto están ya contenidos en el listado de la marca registrada, y al referirse a medicamentos, se impone la realización de un cotejo más estricto, por estar involucrada la salud y la vida, jurisprudencia que ha sido más ampliamente desarrollada en los Votos de este Tribunal números 0554, 1110 y 1507 de 2009, 0133 de 2010, 0497 de 2011, 537, 890, 1207 y 1399 de 2012, y 0724 y 0945 de 2013, entre otros.

**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° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz representando a la empresa Johnson & Johnson, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo EUNEXA. 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 Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36