

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. No. 2008-0901-TRA-PI**

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

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “PARACLIM”**

**LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F y A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exps. de origen Nos. 7239-2003/ 3056-2004)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 303-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F y A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Santo Tomé 4340, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de octubre de dos mil tres, la empresa **PANALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial en 2da. Avenida 14-01 zona 0, Apto. 1, ciudad de Guatemala, Guatemala, presentó solicitud

de registro de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos ginecológicos.

**SEGUNDO.** Que dentro del término de ley, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, presentó oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, por considerar que existe identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca que su representada pretende inscribir “**PARACLIM**”, signo distintivo que se encuentra presentado en Argentina, desde el 2 de julio de 2002, la que además cuenta con el registro sanitario tanto en ese país como en México, así como confusión en los productos, pues ambas marcas se clasifican en la misma nomenclatura internacional, por ser productos medicinales.

**TERCERO.** Que por medio de escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en nombre de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, en clase 05 de la Clasificación Internacional, lo que motivó la apertura del expediente número **2004-3065**, que corresponde a la numeración propia del Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos de veintiocho de mayo de dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PARACLIM**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **PANALAB, S.A.**, la cual se acoge y rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**PARACLIM**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa

opositora **LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F y A.**, que conformó el expediente No. 2004-3056.

**QUINTO.** Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio de dos mil ocho, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F y A.**, interpuso recurso de apelación.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal replantea el único hecho que con tal carácter tuvo el Registro **a quo**, para que se lea de la siguiente manera: Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial con fecha treinta de abril de dos mil cuatro, solicitó a nombre de su representada, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PARACLIM”**, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver legajo de solicitud, expediente No. 2008-0901-TRA-PI, con numeración asignada por el Registro de la Propiedad Industrial, número 2004-3056).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho no probado, el siguiente: Que la compañía **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, haya demostrado el uso de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I. y A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**PARACLIM**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **PANALAB, S.A.**, la cual fue acogida, y rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, a nombre de la empresa **LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A.**, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, en clase 05 de la Clasificación Internacional, con fundamento en que en el presente asunto, existe identidad entre ambos signos confrontados, así como que no se aporta prueba suficiente que permita determinar con certeza la existencia de la marca, y por ende, su uso anterior, ya que los certificados de registro sanitarios del producto, extendidos en Argentina y México, no son suficientes para demostrar que la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, solicitada por la empresa oponente, ha sido utilizada con anterioridad a la marca solicitada por la compañía **PANALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en el escrito de apelación, que desde el dos de julio de dos mil dos, en Argentina se ha solicitado previamente la inscripción de la marca “**PARACLIM**”, es decir más de un año antes que la empresa **PANALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA** presentara ante el Registro de la Propiedad costarricense, la respectiva solicitud de inscripción de la misma marca. Alega además, que se cuenta con el respectivo permiso sanitario en Argentina y México y subraya, que existe identidad gráfica, fonética e ideológica,

toda vez que no es un signo novedoso, al ser una copia de la marca que se tramita con anterioridad, por lo que carece de carácter distintivo, lo cual va en contra no sólo de los derechos adquiridos por su representada, sino que a la vez, lesiona los derechos del público consumidor al crearse un error en relación con el origen de ambas marcas, en tratándose de productos farmacéuticos, por lo que de permitirse su registro, se estaría violentando lo dispuesto en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA OPOSICIÓN FORMULADA, LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA POR LA EMPRESA OPOSITORA Y LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO “PARACLIM”, SOLICITADA POR LA EMPRESA PANALAB, S.A.** Para la solución del presente asunto, es importante destacar que en doctrina, la oposición se ha considerado como la oportunidad que posee el tercero interesado, para intervenir en el procedimiento de concesión de la marca, alegando la existencia de prohibiciones que impiden la inscripción del signo distintivo solicitado. Al respecto, Carlos Fernández Nóvoa, señala con relación a la oposición, que: *“Los terceros pueden intervenir en el procedimiento de concesión de la marca a través de dos vías: la presentación de oposiciones contra la solicitud y, en ciertos supuestos, por medio de la remisión de observaciones..., el trámite de las oposiciones tiene una importancia decisiva. ...ha encomendado a la iniciativa de los terceros interesados la alegación de estas prohibiciones mediante el trámite de presentar oposiciones...”* (FERNANDEZ NÓVOA, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, p. 124).**

En nuestra legislación marcaria, para la presentación de la oposición al registro de una marca, la persona interesada cuenta con un plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, aviso que con relación a las solicitudes de

registración de signos distintivos que se presentan en el Registro de la Propiedad Industrial, se llevan a cabo por medio de la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta, según así lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dentro del plazo de dos meses desde la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, la persona interesada que interpone la oposición, deberá presentar los fundamentos de hecho y de derecho; así como acompañar las pruebas pertinentes que se ofrecen para combatir la inscripción del signo distintivo que se solicita su inscripción, tal y como lo indica el párrafo primero del artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponerse lo siguiente: *“Artículo 16.- Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. **La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen**”* (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Uno de los motivos para la presentación de la oposición, estriba en la existencia de una marca que ha sido usada, pero que aún no se ha llevado a cabo su respectiva registración en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que deberá cumplirse con los requisitos que al efecto establece el numeral 17 de dicha Ley, que dispone lo siguiente: *“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. **Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor** y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras*

*condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión”.*  
(Suplida lo subrayado y en negrilla del original).

Nótese que en el presente asunto, la oposición planteada por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, personero de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, presentó el veintitrés de abril de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva oposición (ver folios del 11 al 16) y mediante memorial presentado ante dicho Registro con fecha treinta de abril de dos mil cuatro, el citado Licenciado Tristán Trelles, en nombre de la compañía **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver folios 1 y 2 del legajo de solicitud), conformando el expediente No. 2004-0003056, ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto dictado a las quince horas, cinco minutos, diecisiete segundos del nueve de febrero de dos mil cinco, deja en suspenso dicha solicitud, por encontrarse en trámite el expediente que nos ocupa (ver folio 18).

Respecto al otro requisito de obligatoria exigencia conforme al numeral 17 transcrito supra, cuando el opositor se opone a la inscripción de un signo distintivo, argumentando la existencia de una marca no inscrita, la parte opositora está obligada a comprobar en forma fehaciente el uso anterior de la marca que ha servido de fundamento para plantear la oposición, combatiendo con la prueba de ese uso anterior, la pretendida inscripción de la marca solicitada. De ahí que, no basta con que el opositor señale el supuesto uso de un signo marcario, sino que éste debe probarse, toda vez que uno de los orígenes del derecho exclusivo sobre la marca, ocurre a tenor de este proceso, tal y como lo trata la doctrina, al indicarse sobre este punto, lo siguiente: *“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas.*

*Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Ob. citada),* de lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también en quién tiene mejor derecho sobre la misma, por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que, el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Consecuentemente, la prueba que se aporte para demostrar el uso de la marca no inscrita, es de suma trascendencia, a efecto de que proceda o no la concesión de esa marca por parte del Registro de la Propiedad Industrial. En el caso de que la prueba del uso sea deficiente o bien, que el uso no se haya demostrado, se procederá a declarar improcedente la oposición y por ende, deberá denegarse la solicitud hecha por el opositor de la inscripción de la marca, en acatamiento a lo dispuesto por el referido numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente asunto, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al sostener que de la prueba presentada por la empresa opositora **LABORATORIOS ELEA S.A.C.I.F y A.**, no se demostró el uso anterior por el público consumidor costarricense del producto “**PARACLIM**”, por lo que si el producto no está en el mercado, ni tampoco se logra demostrar que el producto que la misma protege, haya sido difundido a nivel nacional, ni su uso constante y la antigüedad en este país, se debe concluir que no hay uso marcario, tal y como ocurre en este caso, toda vez que de la prueba que corre a folios 73 a 93, del presente expediente, no se logra demostrar que la marca “**PARACLIM**”, haya sido utilizada con anterioridad a la marca solicitada por la empresa **PANALAB, S.A.**, por lo que lleva razón el a



**quo** al resolver declarar sin lugar la oposición interpuesta por la compañía **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, y consecuentemente, rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso en el campo de la ginecología, presentada por el representante de la citada empresa, que motivó el expediente denominado legajo de solicitud, con numeración del Registro 2004-3056.

Respecto a la procedencia de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**”, solicitada al Registro de la Propiedad Industrial mediante memorial presentado el trece de octubre de dos mil tres por la empresa **PANALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA**, es importante recordar que con relación al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes o cuando existe identidad entre los signos marcarios contrapuestos, haciendo así surgir el riesgo de confusión del consumidor, al momento de elegir sus productos o servicios.

Así entonces, como la marca que se opone “**PARACLIM**”, es idéntica a la solicitada y protege los mismos productos, no es posible su coexistencia marcaria por el riesgo de confusión directa o indirecta que se produciría. En relación a lo anterior, se dice que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).*

Aunado a ello, al no probarse el uso de la marca de fábrica y de comercio “**PARACLIM**” en

el comercio del país, la prelación para adquirir el derecho la posee la marca de fábrica y de comercio “PARACLIM” solicitada por la empresa **PANALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme lo señala el artículo 4, inciso h) de la Ley de la Marcas y Otros Signos Distintivos, al establecer lo siguiente: “**Artículo 4.- Prolación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: (...) b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecido. 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...”.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal encuentra que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se

declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **LABORATORIO ELEA, S.A.C.I.F. y A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, la cual 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**-Inscripción de la marca**

**-Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TNR. 00.42.05**