



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0699-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ESMYARING” (clase 35)**

**LABORATORIOS HRA PHARMA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-5579)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 336-2014**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con quince minutos del veintidós de abril del dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro, seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATOIRE HRA PHARMA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, domicilia en 15 Rue Béranger, 75003, París, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas. cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del tres de setiembre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de junio del dos mil trece, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicio “ESMYARING”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “publicidad, promoción, y venta al por menor de productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano, gestionar, para beneficio de terceros, los productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano (excepto su transporte), permitido a los clientes comprar de manera conveniente de un mayorista.”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del tres de setiembre del dos mil trece, resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios “**ESMYARING**”.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de setiembre del dos mil trece, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, siendo, que el Registro supra citado, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos, dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y por resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 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 Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 14 de junio del 2013, y vigente hasta el 14 de junio del 2023, la marca de fábrica y de comercio “**ESMYARING**”, bajo el registro número **227618** en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **PREGLEM S.A.**, la cual protege y



distingue: “productos farmacéuticos o médicos para uso humano; productos biotecnológicos de uso médico, para uso humano”. (Ver folios 36 y 37).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**ESMYARING**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**ESMYARING**” dado que los signos son iguales, busca proteger servicios relacionados con los productos inscritos, son de una misma naturaleza, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir elementos diferenciadores que permita identificar e individualizar los signos. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los distintivos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. De ahí que el signo propuesto transgrede el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de setiembre del dos mil trece, y en su escrito de expresión de agravios presentado en este Tribunal el nueve de octubre del mismo año, argumenta que su representada es una empresa europea dedicada a comercializar productos farmacéuticos desde los años noventa, la cual diseña productos, dispositivos y servicios de apoyo en las áreas de la salud y los pone a disposición de los médicos y pacientes de todo el mundo. Que Desde 1999 ha diseñado una cartera o portafolio robusto en el campo de la salud reproductiva y endocrinología, la cual maximiza a través de la concesión de licencias y acuerdos.

Aduce, que la empresa LABORATOIRE HRA PHARMA, comercializa sus productos en Costa Rica, bajo una familia de marcas debidamente registradas, entre ellas la marca ESMYA (Base de la



solicitud ESMYARING) misma que se encuentra registrada desde el 2011 en varias clases. Por lo que su representada goza de un derecho consolidado CON ANTERIORIDAD al de PREGLEM y su marca, ya que ESMYARING, registro 227618 se inscribió en el mes de junio del 2013, mientras que las marcas ESMYA se registraron en el año 2011.

Señala también, que la resolución recurrida deja de lado un aspecto trascendental, y es que los productos que protege la marca registrada no comparte los canales de distribución ni tampoco el consumidor meta, siendo lógico ya que la marca registrada lo es en clase 5 mientras que la de su representada es para la clase 35. Por consiguiente, el signo pretendido no coincide con el registrado, siendo que los servicios que se buscan registrar, abarcan un mercado muy distinto. De ahí que se desprende la necesidad de aplicar el principio de especialidad, en virtud de la inexistencia del riesgo para el consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “**ESMYARING**”, ocurriendo que desde el punto de vista **gráfico** tiende a crear confusión ante la vista de los consumidores, obsérvese: **ESMYARING-ESMYARING**. Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación de ambos distintivos se percibe auditivamente por parte del consumidor como sonidos iguales.

Así las cosas, de conformidad con lo que dispone al numeral 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son más las semejanzas que las diferencias.

En razón de lo anterior, es evidente que la marca propuesta “**ESMYARING**” para amparar en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “publicidad, promoción, y venta al por menor de productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano, gestionar, para beneficio de terceros, los productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano (excepto su transporte), permitiendo a los clientes comprar de manera conveniente de un mayorista” es **idéntico** gráfica y fonéticamente al distintivo marcario previamente inscrito “**ESMYARING**”, registro número **227618**, propiedad de la empresa **PREGLEM S.A.**, que protege y distingue en



clase 5, “productos farmacéuticos o médicos para uso humano, productos biotecnológicos de uso médico, para uso humano”. Como puede observarse, los servicios del signo propuesto se **relacionan** con los productos que ampara la marca inscrita, los cuales resultan de una misma naturaleza, sea, el **campo farmacéutico y biotecnológico para uso médico y humano**, aspecto, que indudablemente puede llevar a un riesgo de confusión al consumidor, así como también a un riesgo de asociación, ya que al tratarse de denominaciones iguales logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que el no advertir el riesgo de confusión y de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de un distintivo marcario, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

En cuanto al uso anterior con el que se opone la empresa recurrente, con el afán de obtener el registro de la marca propuesta, resulta necesario señalar, que la única prueba que presenta son las inscripciones de las marcas “ESMYA” y éstas no constituyen prueba de uso, simplemente que están inscritas a favor de su titular. Para comprobar el uso de una marca se remite al apelante lo que indican los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Respecto a la familia de las marcas que aduce el recurrente como defensa para lograr la inscripción de la solicitada, es un argumento que no puede ser valorado en este proceso, por cuanto la solicitada es idéntica visual y fonéticamente a la inscrita. El hecho de que la inscrita contenga en su denominación parte del signo inscrito con anterioridad a favor del recurrente, es un hecho que debe ser valorado en otro tipo de proceso. En el proceso que se analiza la competencia de la Administración Registral se reduce a proteger la marca inscrita, tal y como lo establece el artículo 25 de la ley de rito. Ante signos iguales o similares que protegen productos iguales o similares, se protege el derecho exclusivo del titular inscrito.

Por otra parte, este Tribunal no comparte lo indicado por la sociedad recurrente, en cuanto a la aplicación del “**principio de especialidad**”, tomando en consideración que el signo solicitado y el inscrito se encuentran en clases distintas. En este caso, si aplicamos el principio mencionado en cuanto a los servicios que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los productos que ampara el signo inscrito, se concluye que productos y servicios están relacionados, toda vez que la publicidad, promoción, y venta al por menor de productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano, gestionar, para beneficio de terceros, los productos farmacéuticos, biotecnológicos o médicos para uso humano (excepto su transporte), permitido a los clientes comprar de manera conveniente de un mayorista, están dentro de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber, productos farmacéuticos o médicos para uso humano, productos biotecnológicos de uso médico, para uso humano. Partiendo de ello, los servicios que pretende distinguir la marca solicitada y los productos que protege la inscrita se relacionan entre sí, por ende se encuentran dentro del mismo sector pertinente de consumidores, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación entre ellos es inevitable.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal considera, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATOIRE HRA PHARMA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del tres de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se



confirma, denegándose el registro de la marca de servicios “**ESMYARING**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATOIRE HRA PHARMA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos del tres de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de servicios “**ESMYARING**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 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**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**