



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1018-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “SOLEOX”

STIEFEL LABORATORIES INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6535-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0465-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número 1-299-846, en su condición de apoderado especial de la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con cincuenta segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de julio de 2012, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, con domicilio en San José, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOLEOX**”, en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Preparaciones u sustancias farmacéuticas.”***



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con cincuenta segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, interpuso para el día 27 de septiembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas veinte minutos con veinticinco segundos del cuatro de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”

SEXTO. Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ZOLEUS**”, bajo el registro número **165935**, en clase **05** de la



Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **WYETH LLC**, inscrita desde el 09 de febrero de 2007 con una vigencia al 09/02/2017. (doc. v.f 06)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOLEOX” presentada por la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca de fábrica inscrita “ZOLEUS”, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 27 de septiembre de 2012, no expresó agravios ni en la interposición del recurso ni en la audiencia de quince días conferido por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

CUARTO. SOBRE EL 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 quebrantados con lo resuelto por el juzgador, 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, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “SOLEOX” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“Preparaciones u sustancias farmacéuticas.”** Tal que como fue analizado, no solo se pretende la protección para los mismos tipos de productos lo cual impide aplicar el principio de especialidad, sino que además bajo una denominación similar a la inscrita, se pretende inscribir el signo solicitado lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese del mismo titular registral, y en razón de ello no podría adquirir protección.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, aplicado por el aquo, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente, **al público consumidor, a otros comerciantes**, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.



Bajo esa premisa, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso, dado que tal y como se desprende de las marcas contrapuestas “**SOLEOX**” y “**ZOLEUS**” ambas en **clase 05** internacional, a nivel visual se estructuran gramaticalmente de manera similar, en virtud de que las letras **S**, **Z** y **X** incorporadas al signo son equivalentes, situación que induce a que a nivel fonético los signos a la hora de pronunciarlos suenen relativamente idénticos, por lo que ello no le proporciona la actitud distintiva necesaria.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que las marcas contrapuestas son denominaciones de fantasía, que a pesar de no contener un significado específico el cual pueda ser valorado, lo cierto es que al comercializarse el producto que se pretende proteger dentro de un mismo sector del mercado, el consumidor medio podría asociarlas como si fuese del mismo origen empresarial, lo cual conllevaría evidentemente a un riesgo de confusión a los consumidores, y en razón de ello no podría el signo solicitado obtener protección registral, tal y como fue determinado por el Registro de Instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOLEOX**”, en **clase 05** de la Nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos con cincuenta segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.



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 Orgánico y 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 interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, apoderado especial de la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con cincuenta segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOLEOX**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora