



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1022- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “ANZIKARE”**

**GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-5052)**

**MARCAS Y OTROS SIGNO5S**

### ***VOTO N° 507-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de mayo de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno doscientos noventa y ochocientos apoderado especial de la sociedad **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, domiciliada en 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de mayo de dos mil doce por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la sociedad **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “ANZIKARE” para proteger y distinguir en clase 05 internacional: “preparaciones y sustancias farmacéuticas”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, resolvió “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la sociedad, **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce.

**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, o a la invalidez 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 Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

**1-ANXOCARE** bajo el registro número 147865, en clase 5 internacional cuyo titular es HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD, vigente hasta el 7 de junio de 2014 (Ver folios 8 a 9 del expediente)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “ANXOCARE”, en clase 5 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que no hay riesgo de confusión, considera que el previo registro de la marca ANXOCARE, no es un impedimento tomando en cuenta que el sonido de la X y la O al medio de la palabra, hace una diferencia fuerte gráfica y fonética entre las mimas, señalando que la marca solicitada cumple con lo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que de ninguna manera infringe ningún derecho a terceros.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO.** Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “ANXOCARE” en clase 5 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo, se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

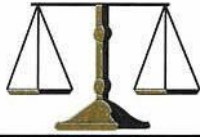
Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “X” y



la “O”, lo que hace que la pronunciación de los signos en conflicto no genere una distintividad significativa que los haga diferentes entre sí, siendo esta falencia determinante para que surja un riesgo de confusión que afecte el derecho de elección del consumidor y socave el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Tampoco hace la diferencia la “K” y la “C”, porque fonéticamente ambas letras dentro de la palabra tienen igual pronunciación.

Por otra parte respecto a los productos que protegen ambos signos marcarios, éstos pertenecen a la misma clase y además protegen productos farmacéuticos, lo que hace que estén vinculados entre sí y que puedan comercializarse en los mismos canales de distribución. Obsérvese que la marca solicitada no hace diferencia con respecto a la naturaleza de los productos, pudiendo perfectamente ser también veterinarios como los que protege la inscrita, lo cual se considera un elemento más para ser denegado.

De acuerdo a los agravios expuestos por el apelante en cuanto a que la marca solicitada cumple con lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal le indica al recurrente, que conforme al artículo 8 inciso a) de la ley de cita, para que una marca sea rechazada exige la concurrencia de tres condiciones: ser idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si se hace el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en las letras **X** y la **O**, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente, razón por la cual dicho argumento ha de ser rechazado, toda vez que del cotejo realizado se determina que el signo **ANZIKARE** como signo propuesto y **ANXOCARE** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias. Conforme a ello, visualmente las marcas son semejantes, las letras que

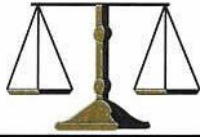


los diferencian tal como se dijo, no constituyen una distinción sustancial entre ellas que el consumidor sin mayor esfuerzo pueda asumir que se trata de signos diferentes. Ello deviene que gráficamente las marcas son semejantes y si tienen esa característica, es violatoria del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuyo fin es proteger el derecho de un tercero que ya se encuentra en la publicidad registral.

Fonéticamente las letras que las diferencian, tampoco son determinantes para que al vocalizarlas suenen disímiles, todo lo contrario, ANZIKARE y ANXOCARE al pronunciarlas se escuchan en forma similar. Entonces si ambos signos gráfica y fonéticamente son parecidos, no existe posibilidad de que la solicitada se pueda inscribir, porque incluso, se atentaría contra lo dispuesto por el artículo 25 de la tantas veces mencionada Ley de Marcas, en el sentido de que se estaría violentando el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita.

Ahora bien, si existe similitud o identidad entre signos pero los productos que se protegen son diferentes entre sí y sin posibilidad de relacionarlos, conforme al artículo 89 de la ley de rito y en aplicación del principio de especialidad, el signo pedido podría ser capaz de registración. Pero si los signos son similares y los productos que se protegen están relacionados, como es el caso que se analiza, no hay posibilidad para la Administración Registral de acceder a la solicitud de inscripción. Por estas razones deben ser rechazados los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED.**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la sociedad **GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**