



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0915-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SPASMOCTYL DUO”

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 6014-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 689-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-621, en representación de la empresa **A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, doce minutos, cincuenta y seis segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de julio de 2010, el **Licenciado Carlos Roberto López León**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SPASMOCTYL DUO**”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos antifatulento, antiespasmódicos y musculotropos*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas, doce minutos, cincuenta y seis segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, rechazó de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2010, el Licenciado Carlos Roberto López León, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “*SPASMOCTYL*”, vigente hasta el 16 de marzo de 2015, a nombre de Laboratorios Menarini, S. A., bajo Registro No. 90595, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Un espasmolítico o antiespasmódico*”, (ver folios 20 y 21).

2.- Que la empresa A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S. R. L. es la Casa Matriz del Grupo Menarini, que es un grupo farmacéutico de Italia formado por varias



compañías europeas, dentro de ellas Laboratorios Menarini S. A. que tiene domicilio en Barcelona, España, (ver folios 111 a 117).

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada “*SPASMOCTYL DUO*”, con fundamento en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado que existe similitud entre ésta y la marca “*SPASMOCTYL*” inscrita en ese Registro a nombre de otra empresa. Sustenta ese razonamiento en que el documento de coexistencia suscrito entre ambas compañías no impide que se produzca riesgo de confusión en el consumidor promedio, y por ello no puede ser protegida la marca propuesta.

Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios alega que las marcas inscritas pertenecen a empresas que poseen un origen empresarial común, es decir, son parte de una misma casa matriz, que está conformada por varios laboratorios con distinto nombre, pero dirigidos por la Casa Matriz denominada A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. y por ello no existe un tercero que pueda verse afectado con el registro solicitado. Aunado a dichas manifestaciones, la recurrente aporta copia certificada y legalizada del documento “Carta de Confirmación de Sitios de Fabricación”, y en razón de ello solicita se revoque la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Una vez analizados los documentos que constan dentro del expediente y con fundamento en los que fueron aportados posteriormente



por la parte gestionante, en cumplimiento de solicitud de prueba para mejor resolver que dictara este Tribunal, se tuvo por demostrado que ambas empresas, tanto la que tiene inscrita su marca “*SPASMOCTYL*” como la aquí solicitante, son del mismo grupo empresarial, lo cual se logró acreditar mediante certificación de la “*Carta de Confirmación de Sitios de Fábrica*” (visible a folios 112 y siguientes), la que a este Tribunal le merece toda credibilidad, en donde el declarante afirma que la compañía farmacéutica **Laboratorios Menarini, S. A.** es una filial de la Casa Matriz **A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S. R. L.** solicitante del signo “*SPASMOCTYL DUO*”.

Así las cosas, siendo que han sido debidamente acreditados los hechos esbozados en el párrafo que antecede, se elimina el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro *a quo*, dado lo cual concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S. R. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, doce minutos, cincuenta y seis segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S. R. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, doce minutos, cincuenta y seis segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca



“*SPASMOCTYL DUO*” en Clase 05 Internacional, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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