



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-0531-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “XISTOPLATIN”

BIOTOSCANA FARMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 6160-05 y 4905-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 771-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, Abogado, cédula de identidad número 1-0557-0443, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Cra. 13 No. 85-39 Oficina 507, Bogotá D.C., República de Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con dos minutos y diez segundos del catorce de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Merck KGaA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, D-6493 Darmstadt, República Federal de Alemania, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**XISTOPLATIN**”, bajo el expediente de origen número 6160-05, para proteger y distinguir “preparaciones farmacéuticas para uso humano, a



saber, preparaciones para la prevención y el tratamiento del cáncer”, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día veinticuatro de mayo de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en los artículos 8 incisos e), 16 y 17, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículos 6 y 10 bis el Convenio de París y la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No.7472, Ley, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con la marca de su representada “**CYTOPLATIN**” registrada en Venezuela y Colombia, en la clase 05 de la nomenclatura internacional; así como en la posibilidad de inducir a error al consumidor.

TERCERO. Que en fecha siete de junio de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Zúñiga**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**CYTOPLATIN**”, bajo el expediente de origen número 4905-06, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, solicitud contra la cual fue interpuesta oposición por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Merck KGaA**, en fecha 11 de mayo del 2007; y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con dos minutos y diez segundos del catorce de enero de dos mil nueve, dispuso: **“POR TANTO (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-6160 por el apoderado especial de la empresa BIOTOSCANA FARMA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “XISTOPLATIN”; en clase 05 internacional; presentada por el señor VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de la compañía MERCK KGaA, la cual se acoge. II.- Se rechaza la inscripción de la marca “CYTOPLATIN”, solicitada por la señora DENISE GARNIER ACUÑA, gestora de negocios de BIOTOSCANA FARMA, S.A. (ratificada por CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ), bajo el expediente 2006-4905, el cual fue acumulado en el presente asunto...” NOTIFÍQUESE”.**

QUINTO. Que el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa BIOTOSCANA FARMA, S.A., impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas del treinta de abril del dos mil nueve, no expresó agravios

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE



RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 6160-05 y 4905-06, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, así como en el grado de notoriedad de la misma.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**XISTOPLATIN**” presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Merck KGaA**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 61, 62 y 63 los días 27, 28 y 29 de marzo del 2006 (ver folio 01).

2.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca “**CYTOPLATIN**”, y que con fecha 07 de junio del 2006 presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca “**CYTOPLATIN**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal



situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada ni tampoco comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**XISTOPLATIN**”, bajo el expediente No. 6160-05, presentada por el Apoderado de la empresa **MERCK KGaA**; asimismo, y por no lograr demostrar el uso anterior rechazó de plano la solicitud de inscripción de la marca comercio “**CYTOPLATIN**”, bajo el expediente 4905-06, presentada por el Apoderado de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

*“... La documentación probatoria presentada no demuestra que la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, haya dado la publicidad suficiente y haya usado la marca “**CYTOPLASTIN**” en clase 05 internacional, no aporta prueba que demuestre el uso reiterado de la marca a través de los años, en Costa Rica, pues en este caso al no probar la notoriedad de su marca prevalece el principio de Territorialidad Marcario: La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcario. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Por lo tanto, la oponente no demuestra tener mejor*



derecho sobre la marca en disputa, por consiguiente y en virtud de la prueba existente la empresa oponente no goza de conformidad con el numeral 4 inciso a) de la Ley de Marcas, de un derecho de prelación o derecho preferente de obtener el registro de la marca en cuestión. Como bien se observa la prueba aportada no cumple con los requisitos exigidos por ley, no puede el Registro de Propiedad Industrial declarar el uso anterior a favor de la empresa oponente y así concederle mejor derecho.

El análisis del presente caso no concluye con la demostración del uso anterior por parte de la empresa oponente, pues debe realizarse el cotejo de las marcas en disputa, para ver la posibilidad de que puedan crear confusión en el público consumidor.

[...]

*Como bien se aprecia los signos protegen productos de la clase 05, farmacéuticos, por lo tanto el cotejo debe realizarse de manera más rigurosa al estar de por medio la salud de los consumidores, gráficamente el signo oponente no aporta algún elemento diferenciador que le de distintividad frente al signo solicitado, ya que coincide en 8 de sus letras, en su pronunciación los signos son semejantes y generan la misma idea en la mente del consumidor; por ello presentan similitud. Estos factores, generarían la posibilidad de que el consumidor incurra en la confusión. Por estos motivos ambas marcas no pueden coexistir registralmente y como no se demostró el uso anterior y la notoriedad de la marca oponente, lo correcto es rechazar la oposición presentada, y acoger la solicitud por parte de la empresa **MERCK KGaA**, y a la vez rechazar la solicitud de registro de la marca “**CYTOPLATIN**”, tramitada en el expediente 2006-4905 respectivamente, a nombre de la sociedad **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación no alego ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 15 horas del 30 de abril del 2009, no expresó agravios.



QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se 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 las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, 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**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en representación de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y forma interpongo recurso de apelación en contra la resolución de las 08:02:10 horas del 14 de enero de 2009. Expondré los argumentos ante el Tribunal Registral Administrativo. (...)*” (ver folio 85), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 91) para



expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sus fundamentos al haber declarado sin lugar la oposición presentada y acoger el registro de la marca presentada bajo el expediente No. 6160-05 y asimismo rechazar de plano la solicitud presentada bajo el expediente No. 4905-06, por las razones que de seguido se pasan a exponer.

SEXTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros



signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 4 inciso a), y para el caso que ahora nos ocupa, y aun intratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: **“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”** Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: **“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o**



similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite



establecido por artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países que constan de folio 35 a 39), ni la de las facturas colombianas que constan de folio 66 a 75, ya que las mismas **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, no es suficiente para acreditar el uso anterior. Además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, si bien es cierto tampoco la empresa solicitante **Merck KGaA** logró demostrar el uso de su marca, la situación dadas las condiciones antes mencionadas, se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, misma que resulta acertada en todos fundamentos, toda vez que las marcas enfrentadas son similares, tal como lo estableció el Órgano a quo, generándose la posibilidad de hacer incurrir en confusión al consumidor, y por tales motivos ambas marcas no pueden coexistir registralmente ya que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, si teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica **“XISTOPLATIN”**, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior a la solicitud presentada por la empresa apelante.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y diez segundos del catorce de enero del dos mil nueve, la cual se confirma.



OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **BIOTOSCANA FARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y diez segundos del catorce de enero del dos mil nueve, la cual 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.- **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



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38