



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0314-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “STELAZINE”

LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9064-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 954-2009

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0943-0799, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MÉXICO S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y treinta y siete segundos del veintidós de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de junio del dos mil siete, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “STELAZINE”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“todo tipo de*



medicamentos de uso humano”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:31:20 horas del 23 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**STELAZINE**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **20099**, para proteger y distinguir productos relacionados, propiedad de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y treinta y siete segundos del veintidós de enero del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2009, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del nueve de junio de dos mil nueve, no expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**STELAZINE**”, bajo el registro número **20099**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, inscrita el 24 de mayo de 1958, y vigente hasta el 24 de mayo de 2018, para proteger y distinguir: “un agente tranquilizador”. (Ver folios 45 y 46).

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. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. 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 hayan 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 **Michael Joseph Bruce Esquivel** en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A. de C.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Procedo a formular RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO contra la resolución de las catorce horas cuarenta y un minutos del día veintidós de enero del año dos mil nueve. (...) Fundamento el presente Recurso de Apelación con base en los artículos: 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; y 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.*” (ver folio 34), 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 y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 69) para expresar agravios, desaprovechó de nuevo 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 del 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 **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG S.A. de C.V.**

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 Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que ésta resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir son idénticos y similares respectivamente, no procede que este



Tribunal se avoque a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Civitas Ediciones, S.L., España, 2002, páginas 280-281, señala al respecto lo siguiente:

“... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos:



b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público...».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 inciso a), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma una identidad entre las marcas enfrentadas con una semejanza en los productos a proteger, porque en ambos supuestos se encuentran en el campo farmacéutico, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión que se le generaría al público consumidor.

Merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe



ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio, pero, además, el signo no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000.

El artículo 8 inciso a) de la citada Ley, señala claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios u otros relacionados, cuando pueda inducir al público a error. Esta prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita.

Por su parte, el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor.

Además, sobre este derecho de exclusiva en el artículo 16 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se establece que:

“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la



marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...”

Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

Conforme lo anterior, puede precisarse que, de la simple comparación gráfica y fonética de los signos se evidencia una identidad total, desprendiéndose de los autos la concurrencia de los dos requisitos que conforman la prohibición del inciso a) artículo 8º de la Ley, a saber: que el signo constitutivo de marca solicitada sea idéntico al signo de la marca inscrita, y que los productos que se pretendan amparar sean relacionados a los amparados por la marca inscrita, lo que impide justificar la coexistencia registral de las marcas. La marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, no presenta modificación o adición que la distinga de la inscrita previamente, por el contrario, el signo que solicita la inscripción reproduce íntegramente la marca inscrita lo que hace evidente a simple vista el error al que se puede llevar al consumidor.

La identidad que se presenta entre las marcas tanto en el aspecto denominativo y auditivo (STELAZINE y STELAZINE), como al semejanza en los productos farmacéuticos que protegen ambas, fundamentan la irregistrabilidad decretada por el a quo en la solicitud de inscripción de la denominación “STELAZINE”, sustentándose así la causal del literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas supra citada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la



marca “**STELAZINE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**STELAZINE**”, ambas en clase 5 para productos farmacéuticos, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y treinta y siete segundos del veintidós de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de Apoderado Especial de **LABORATORIOS ARMSTRONG DE MEXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y un minutos y treinta y siete segundos del veintidós de enero de dos mil nueve, la cual se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33