

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0053- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENDOPAR”

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2494-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1160-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de marzo de dos mil nueve, por el señor Esteban Montero Coto, mayor, casado, comerciante, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad tres trescientos treinta y ocho setecientos sesenta y cinco, apoderado generalísimo de la compañía **INVERSIONES**

MONTECO DE CARTAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita la inscripción de la marca de comercio ENDOPAR en clase 5 internacional , para proteger y distinguir “Un antiparasitario de uso en pequeñas especies”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y tres minutos treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió “...I) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “ENDOPAR”, presentada por el apoderado de la empresa INVERSIONES MONTECO DE CARTAGO, S.A la cual se acoge...*”

TERCERO. Que el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y tres minutos treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como tal el siguiente:

Que la empresa apelante no demostró que el signo Enoxpar se encontrara registrado en Costa Rica.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, al considerar que al no contar el oponente con el registro del signo ENOXPAR, no actuaba mediando un interés legítimo, en virtud de que tanto ese Registro como este Tribunal lo rechazaron, es que la empresa oponente carece de legitimación para oponerse, así como de legitimación para actuar en el presente proceso, por lo que al rechazar la oposición presentada, acoge la solicitud de inscripción de la marca **ENDOPAR** en clase 05 internacional por parte de la empresa **INVERSIONES MONTECO DE CARTAGO S.A.**

Por su parte el apelante representante de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, indica que su representada es propietaria de la marca registrada ENOXPAR, siendo que al confrontar ambos signos los mismos son confundibles, que la solicitud de ENDOPAR no satisface los requisitos de la Ley, agrega que la marca ENOXPAR de su representada se encuentra registrada en Costa Rica, para proteger productos en clase 5 internacional, que entre ambos signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

No comparte este Tribunal lo señalado por el a quo, en cuanto a la falta de legitimación de la representación de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A** obsérvese que en el caso que nos ocupa se ha tenido por probado que la oponente y apelante es un comerciante del sector, para tal efecto rola a folio 106 y siguientes del expediente el documento emitido por el Registro de la Propiedad Industrial en el cual se enlistan las marcas y su respectivo

registro de propiedad de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, con lo cual se acredita su legitimación.

En este sentido **este Tribunal mediante el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007, resolvió:** “...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados”.

Con respecto a la Legitimación el artículo 104 del Código Procesal Civil indica: “...**Parte legítima.** Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.”. De tal forma que conforme las consideraciones expuestas considera este Tribunal que la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A** si se encuentra legitimada para actuar en el proceso, al haberse demostrado que es un competidor del sector.

Ahora bien, con relación a los alegatos del apelante los mismos deben rechazarse toda vez que quedó demostrado que **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, no tiene inscrita la marca **ENOXP**, razón por la cual y al no existir ningún impedimento que obstaculice la inscripción de la marca solicitada, la misma debe acogerse.

En el presente caso este Tribunal considera que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente

TERCERO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca



parcialmente en cuanto a la legitimación del apelante y se acoge la solicitud de inscripción de la marca **ENDOPAR**. 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: 00.41.33.