

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0741- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “VALPRAX”

GLAXO GROUP LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2428-2009)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1162-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-299-846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, con domicilio actual en Glaxo Wellcome House, Bekerley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Inglaterra, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y ocho minutos con cincuenta y tres segundos del quince de junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** en su calidad de apoderada generalísima de la sociedad **LABORATORIOS AC FARMA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VALPRAX**” en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir el siguiente servicio; “**Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para**

empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas herbicidas.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento sesenta y nueve, ciento setenta y ciento setenta y uno, de los días treinta y uno de agosto y del primero y dos de septiembre del año dos mil nueve, y en razón de ello el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, apoderado de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**VALPRAX**” en clase 05 de Nomenclatura Internacional, presentada por la representante de la empresa **LABORATORIOS AC FARMA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y ocho minutos con cincuenta y tres segundos del quince de junio del dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**VALPRAX**”, en **clase 05** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha veintiséis de julio de dos mil diez, el representante de la empresa opositora presentó Recurso de Apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas catorce minutos con catorce segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, resolvió; “**Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).**”, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan la siguiente marca inscrita:

1. Marca de Fábrica: “**VALTEX**”, bajo el registro número **87690**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **GLAXO GROUP LIMITED**, inscrita desde el 27 de julio de 1994 con una vigencia hasta el 27 de julio de 2014, para proteger; *“Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.” (dos. v.f 85 y 86)*

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. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar las oposiciones planteada por la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, al determinar mediante el cotejo marcario que desde el punto de vista grafico, fonético e ideológico la denominación **VALPRAX** goza de suficiente actitud distintiva respecto a la marca inscrita **VALTREX** de la empresa oponente, razón por la cual no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **VALPRAX**, en clase 05 internacional, la cual se acoge.

Por su parte la representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, pese a que interpone escrito de apelación en fecha 16 de julio de 2010 no externó agravios. Por su parte este Tribunal, procedió a realizar la prevención de rigor mediante resolución de las once horas quince minutos del trece de enero del dos mil once, para que las partes interpusieran sus alegatos y elementos de prueba, la cual les fue debidamente notificada a las partes el 14 de

enero de dos mil once (doc v.f 172 al 176), del cual consta en autos que no se obtuvo respuesta.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un ***Recurso de Apelación***, 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 los razonamientos que se utilizan para convencer al ***ad quem***, 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 aspectos 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 representante de la empresa opositora Marco Antonio Jiménez Carmiol, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días,

tampoco la apelante se manifestó ante este Tribunal.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la 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.

No obstante, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, y en este sentido no se comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“VALPRAX”, en clase 05** internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas herbicidas.”* Por cuanto, del análisis realizado con la marca de fábrica inscrita **“VALTREX” en clase 05** internacional, la cual protege; **“Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.”** se desprende que los signos no contienen la suficiente actitud distintiva para ser registrable.

En este sentido, es importante traer a colación lo que al respecto establece, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor o a otros comerciantes**, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que

identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal connotación, es preciso realizar el cotejo marcario entre la marca de fábrica y comercio **“VALPRAX”** solicitada y la marca de fábrica **“VALTREX”** inscrita, ambas en clase 05 internacional, en este sentido las denominaciones se componen gramaticalmente de dos elementos **“VAL-PRAX”** y **“VAL-TREX”**, dentro de las cuales se desprende similitud “gráfica y fonética” en torno a la utilización de la denominación **“VAL”**, lo cual a diferencia de lo que determinó el Registro, no podría considerarse que el citado elemento le otorgue la distintividad suficiente a la marca solicitada para poder ser inscrita, máxime que en el caso bajo estudio ambas pretenden la protección de los mismos productos, y el consumidor medio será por dicha denominación **“VAL”** que conforma la marca que va a identificar estos productos en el mercado, asumiendo que ambos son del mismo origen empresarial, lo cual

conlleva a que una vez inmerso dentro de la actividad mercantil produzca como consecuencia riesgo de confusión en los consumidores.

Asimismo, considera este Tribunal, que ante la falta de agravios para rebatir por parte del representante de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y ocho minutos con cincuenta y tres segundos del quince de junio del dos mil diez, existe una imposibilidad para esta Instancia de pronunciarse respecto a su inconformidad. No obstante, este Órgano de Alzada, considera ante el análisis realizado que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada para que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda al rechazo de la solicitud presentada por la empresa **LABORATORIOS AC FARMA S.A** de la marca de fábrica y comercio **VALPRAX en clase 05 internacional**, al contravenir con lo dispuesto en el 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, representante de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y ocho minutos con cincuenta y tres segundos del quince de junio del dos mil diez, la cual en este acto se revoca, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio **VALPRAX en clase 05 internacional**, solicitada por la empresa **LABORATORIOS AC FARMA S.A.** 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