



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0556-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ASACOR”

MARKATRADE INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-3094)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 128-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas treinta minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Whitepark House, White Park Road, Bridgestown, Barbados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuatro minutos cuarenta y dos segundos del nueve de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2013, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **ASACOR**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso*



médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuatro minutos cuarenta y dos segundos del nueve de julio de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Cristian Calderón Cartín en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio del 2013, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 constan inscritas las siguientes marcas:



1- **ZAKOR**” a nombre de la sociedad **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, bajo el número de registro 194917, desde el 28 de setiembre de 2009, para proteger y distinguir en clase 5:” *“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”*. (Ver folio 10).

2-**ASACOL** a nombre de la sociedad **TILLOTS PHARMA A.G.**, bajo el registro número 94842, para proteger en clase 5:”*Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y medicinales y sustancias para el tratamiento de desórdenes del tracto gastrointestinal.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 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 hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, 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, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, 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 al rechazar la inscripción de la solicitud del signo **“ASACOR”**, con fundamento en



los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con las marcas inscritas “ZAKOR”, y “ASACOL”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Cabe indicar que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también considera que, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”.

Para este caso en particular la marca solicitada “ASACOR”, una vez cotejada con las marcas inscritas “ZAKOR” y “ASACOL”, se determina que son similares, ambas son de tipo denominativas y la solicitada no tiene suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor y un riesgo de asociación empresarial.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25



párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las catorce horas con cuatro minutos cuarenta y dos segundos del nueve de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.