

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0735-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “agel (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2664-2013)

GENZYME CORPORATION, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 283-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Massachusetts, domiciliada en One Kendall Square, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos y cinco segundos del once de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el día 22 de marzo de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **María Isabel Rodríguez Vindas**, mayor, viuda, empresaria, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad No. 4-0148-0727, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **AGEL DE COSTA RICA, S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**agel (DISEÑO)**”, en clases 03 y 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir respectivamente: “*jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, talcos, lociones para el cuerpo y el cabello,*

champús, acondicionadores para el cabello, enjuagues, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar” y, “preparaciones medicinales y farmacéuticas y suplementos alimenticios hechos a base de plantas naturales, sustancias dietéticas para uso médico, jarabes, emplastos, alimentos para bebés, productos para la destrucción de animales dañinos”.

SEGUNDO. Que en fecha 09 de julio de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENZYME COPRPORATION**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita en Costa Rica “**RENAGEL**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, bajo el registro No. 146894.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con dos minutos y cinco segundos del once de setiembre de dos mil trece, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**agel (Diseño)**”; en clases 03 y 05 Internacional; presentada por **MARIA ISABEL RODRIGUEZ VINDAS**, como apoderada especial de la empresa **AGEL DE COSTA RICA S.A.**, la cual se acoge. (...)”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2013, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial **se encuentra inscrita desde el 27 de abril del 2004 la marca de fábrica “RENAGEL”**, tramitada bajo el expediente número 2003-8569, presentada el día 28 de noviembre de 2003, y vigente hasta el 27 de abril del 2014, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”* en la clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION** (ver folios 51 y 52)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, razón por la cual se rechaza la oposición planteada y se acoge la marca solicitada **“agel**

(DISEÑO)”, en clases 03 y 05 de la nomenclatura internacional. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. 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 denegar la oposición interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, toda vez que el signo que opone la empresa **GENZYME CORPORATION** a saber: “**RENAGEL**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, al cotejarlo con el signo solicitado, se determina que existen suficientes elementos a nivel gráfico y fonético, como para poder diferenciar que se trata de marcas diferentes entre sí, lo que permite la coexistencia marcaria en el mercado, sin posibilidad de riesgo de confusión o error

en el consumidor, y que si esto sucede para la marca solicitada en clase 05, la cual pretende proteger productos similares a los de la marca inscrita, con mucha más razón en la marca solicitada en clase 03, ya que los productos no guardan relación alguna con los productos de la marca inscrita en la clase 05, por lo que se considera no existe riesgo de confusión.

Para este caso debe confirmarse la resolución apelada, ya que no encuentra este Tribunal ninguna similitud en la marca solicitada con la marca inscrita que pudiese provocar algún riesgo de confusión al consumidor. La marca propuesta tal y como lo analiza el Registro de la Propiedad Industrial tiene suficientes elementos que le dan distintividad y le proporcionan las características deseadas para que sea registrable de acuerdo a la normativa marcaria. Si bien es cierto las marcas enfrentadas se encuentran protegiendo productos de la clase 05, al cotejarse y coincidir este Tribunal que son muy diferentes entre sí, no hay motivo para creer que pueda causar un riesgo de confusión al consumidor, que sea perjudicial para la salud.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos y cinco segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12

de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GENZYME CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos y cinco segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, rechazándose la oposición interpuesta y acogiendo la inscripción de la marca de comercio “**agel (DISEÑO)**”, presentada por la señora **María Isabel Rodríguez Vindas**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **AGEL DE COSTA RICA, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.29

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55