



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0896-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “INSUGEN”

BIOCON LIMITED., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-4001)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 639-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, casada una vez, vecina de San José, cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOCON LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de la India y domiciliada en 20 th Km., Hosur Road, Electronics City P.O., Bangalore, 560100 Karnataka, India, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de Octubre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Mayo del 2010, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, abogado, cedula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “INSUGEN”, para proteger y distinguir: Preparaciones y composiciones



farmacéuticas, 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de Octubre del dos mil diez, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Octubre del 2010, interpuso recurso de apelación.

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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LABORATORIOS ALMIRALL S.A.**, la marca de fábrica “**INSUVEN**”, vigente desde el 5 de Noviembre de 1992 hasta el 5 de Noviembre del 2012, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos. (Ver folio 31).

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



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. 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 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 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 la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **BIOCON LIMITED.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) de conformidad con el poder que consta en este expediente, ratifico todo lo actuado e interpongo, en tiempo y forma, recurso de apelación en contra de la resolución de las 11:45:47 del 08 de octubre del 2010. (...)*” (ver folio 20), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su



inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 33) para expresar agravios, desaprovechó 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 el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **BIOCON LIMITED**.

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 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, por corresponder a una marca inadmisible por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**INSUVEN**”, ya inscrita en Clase 05 y bajo el registro número 81256, a nombre de la empresa **LABORATORIOS ALMIRALL S.A.**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, y analizadas en forma global y conjunta, bajo la figura del cotejo marcario, tal como es criterio del órgano a quo así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria así lo recomiendan, por cuanto ambas protegen productos de la clase 5, debe preservarse el interés y la salud pública, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el

Voto N° 639-2011



consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de Octubre del dos mil diez, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**INSUGEN**”. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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.