



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0137-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la Marca CLOPIDOVIX

SANOFI-AVENTIS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 12072-2008/ 199992)

Marcas y otros signos

VOTO N° 19-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, mayor abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos cuarenta y dos segundos del doce de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el treinta de abril de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, solicita la nulidad del registro de la Marca **CLOPIDOVIX** inscrita bajo el Registro # 199992, la cual protege en clase 05: "Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas dieciséis minutos cuarenta y dos segundos del doce de noviembre de dos mil diez, resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **CLOPIDOVIX**, registro N° 199992 inscrito a favor de **CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A.**

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la apoderada de la sociedad **SANOFI-AVENTIS**, apeló la resolución final antes indicada.

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 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 Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlista el siguiente:

Inscripción de la Marca **CLOPIDOVIX** Registro número 199992, para proteger en clase 5 internacional “Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera



dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.". Titular **CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A** (folios 69 a 70 del expediente)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó "(...) *Se determina que el registro N 199992, a pesar que tiene una raíz común con la denominación común internacional CLOPIDOGREL que es un Nomenclátor oficial de fármaco de la Organización Mundial de la Salud la misma no está contenida íntegramente en la marca cuestionada, tal y como lo señala el solicitante de la nulidad, sin que existe un sufijo entre ambos que aporta distintividad y permite la registrabilidad de la marca CLOPIDOVIX. El hecho de que la raíz del genérico en productos farmacéuticos sea utilizado para formar marcas, es una práctica común entre los fabricantes de productos farmacéuticos, por lo que en el mercado podemos encontrarnos con un número indeterminado de marcas que se comercializan llevando la raíz de una sustancia química a la cual se le agregan otros elementos denominativos, suficientes para poder diferenciarlos entre sí. En el caso que nos ocupa la marca solicitada no es igual que el genérico de la sustancia farmacéutica, sino que se trata de una denominación con la carga de distintividad necesaria para su coexistencia*".

Por su parte la apoderada especial de **SANOFI-AVENTIS**, en su memorial presentado el día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, argumentó que el distintivo que inscribió la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S,A está totalmente contenido en una denominación común internacional (DCI) para sustancias farmacéuticas denominada CLOPIDOGREL, que este nombre está reconocido internacionalmente, como nombre que



no es apropiable como marca, pues con ello se evita que una sola empresa o persona se apropie de términos que por su propia naturaleza no son susceptibles de convertirse en una marca, por ser palabras genéricas o comunes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, alega en su escrito de agravios, la apoderada especial de **SANOFI-AVENTIS** que el registro número 199992, **CLOPIDOVIX**, está contenido íntegramente en una Denominación Internacional **CLOPIDOGREL** de conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y en consecuencia su registro debe de ser anulado según el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Con relación a este tema es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud estableció el sistema de “Denominación Común Internacional”, con el fin de uniformar los nombres asignados a nomenclatura a determinadas sustancias farmacológicas, incluidos los medicamentos y las drogas. Es así como en el Informe de la Secretaria de la Organización Mundial de la Salud Consejo Ejecutivo EB 115/11 115 reunión 9 de diciembre de 2004, Punto 4.7 del orden del día Provisional Denominaciones Comunes Internacionales, señaló en lo que interesa para el caso en estudio lo siguiente: “

2 La creación de denominaciones farmacéuticas, incluidas las DCI, debe regirse por normas que garanticen que su uso en la práctica no entrañe riesgos para los pacientes. Todos los nombres nuevos que se creen deben ser distintivos, esto es, deben diferir de las otras denominaciones que ya se estén utilizando para designar otras sustancias o productos medicinales. Además, para mejor responder a las necesidades de los profesionales de la salud, las denominaciones creadas en el marco del programa de las DCI deben en muchos casos denotar también una actividad terapéutica específica o un mecanismo de acción específico de la sustancia de que se trate. Ese tipo de información se transmite incluyendo en la DCI una sílaba característica (llamada partícula).

3. En aras de la eficacia, el programa de DCI se ha concebido de manera que garantice el



libre uso de las DCI por los fabricantes de productos farmacéuticos, los organismos de reglamentación farmacéutica y las publicaciones profesionales y científicas. En consecuencia, se deben implantar medidas para evitar cualquier conflicto entre las DCI y las marcas de fábrica. Este enfoque, por una parte, impone límites en el proceso de selección de DCI (para evitar conflictos con cualquier marca de fábrica ya existente), y por otra parte obliga a las oficinas de marcas de fábrica a adoptar medidas para evitar la adquisición de derechos de patente sobre las DCI recomendadas”.

Con base en lo indicado, considera este Tribunal que el registro número 199992 a pesar que tiene una raíz común con la denominación común internacional CLOPIDOGREL, que es un nomenclátor oficial de fármacos de la Organización Mundial de la Salud, la misma no está contenida íntegramente en la marca cuestionada, tal y como lo señala la apoderada de **SANOFI-AVENTIS**, sino que existe un sufijo entre ambos que aporta distintividad y por ende permite la registrabilidad de la marca CLOPIDOVIX, obsérvese que el signo objeto de nulidad no es igual que el genérico de la sustancia farmacéutica, sino que más bien se trata de una denominación con la carga de distintividad necesaria para su coexistencia

El hecho de que la raíz del genérico en productos farmacéuticos sea utilizado para formar marcas, es una práctica común entre los fabricantes de productos farmacéuticos, por lo que en el mercado podemos encontrarnos con un número indeterminado de marcas que se comercializan llevando la raíz de una sustancia química a la cual se le agregan otros elementos denominativos que le otorgan distintividad.

Nótese que los productos protegidos por el signo CLOPIDOVIX abarcan no sólo productos farmacéuticos, sin también productos “(...) *veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, razón por la cual se determina que el signo CLOPIDOVIX, va a



ser utilizado para proteger otros productos aparte de los farmacéuticos, situación que reduce aún más el riesgo de confusión, razón por la cual éste Órgano de Alzada determina que no existe infracción al artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, al no existir riesgo de confusión, con la denominación común internacional **CLOPIDOGREL** este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de declarar sin lugar la solicitud de nulidad del signo **CLOPIDOVIX** presentada por la apoderada de la compañía, **SANOFI- AVENTIS**. Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada de la compañía, **SANOFI- AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos cuarenta y dos segundos del doce de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y doctrina se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, apoderada de la compañía **SANOFI- AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis



minutos cuarenta y dos segundos del doce de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma, declarando sin lugar la solicitud de nulidad del signo **CLOPIDOVIX Registro N° 199992**. 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