



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0632-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “FLUCELVAX”

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2115-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 293-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas y veinte minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, Apoderado Especial de la compañía **NORVARTIS AG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y siete segundos del veintidós de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de marzo de 2011, el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **NORVARTIS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FLUCELVAX**, en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir; “vacunas para uso humano.”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y siete segundos del veintidós de junio de dos mil once, se resolvió; “*(...)***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **NORVARTIS AG**, interpone para el día 29 de junio de 2011, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.)

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con diez minutos y dieciséis segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

QUINTO. Que mediante resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil once, este Órgano de alzada, le confiere **AUDIENCIA**, al recurrente por el plazo de **QUINCE DIAZ HÁBILES**, para que exprese sus alegatos y pruebas de descargo.

SEXTO. Que mediante escrito presentado el día 30 de agosto de 2011, el representante de la compañía **NORVARTIS AG**, solicita a este Tribunal que según la audiencia conferida en la resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil once, “*le otorgue prórroga para presentar el documento de traspaso firmado por ambas partes ya que su proceso de legalización se ha visto demorado. (...)*”. Cabe advertir, por parte de este Órgano de Alzada, que a la presente solicitud le operó la aplicación el artículo 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto al silencio positivo por lo que la parte en un plazo razonable debió presentar y así acreditara ser parte del mismo grupo económico, lo cual se echa de menos, en razón de ello se procede a dictar la presente resolución de fondo.



SEPTIMO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la **Marca de fábrica: “FLUCELA”**, registro número 165583, en **clase 05** internacional, propiedad de **NOVARTIS VACINES AND DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG**, (v.f 09 y 10)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, tiene por no demostrado que la empresa solicitante **NOVARTIS AG**, no acreditó mediante documento legal idóneo que la marca de fábrica inscrita **FLUCELA**, propiedad de la empresa **NOVARTIS VACINES AND DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG**, pertenezca al mismo grupo de interés económico.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FLUCELVAX”**, en clase 05, al determinar mediante el análisis realizado la existencia de la marca inscrita **“FLUCELA”** que pertenece a otro titular y protege el mismo tipo de productos, lo cual produce riesgo de confusión e induce a error al



consumidor medio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger. En consecuencia, se rechaza la solicitud presentada al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protege productos similares y relacionados. Del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud grafica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos en el mercado, afectando con ello el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos. Consecuentemente se desprende que la solicitud propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, de lo cual lo único que se evidencia es el desinterés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 la representante de la empresa solicitante Licda. **Ana Cecilia Castro Calzada**, 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 fundamentamente 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, 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 solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FLUCELVAX”** en clase 05 de la clasificación internacional de Niza, solicitada por la



empresa **NORVARTIS AG**, en virtud de que para el caso que nos ocupa, el Registro aplicó el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, 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.

Bajo esta perspectiva, 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 Registrador a la hora de proceder a 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. Por otra parte, 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.

Así las cosas, cabe resumir entonces que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, queda evidenciado que la solicitud de la marca de fábrica inscrita “**FLUCELA**” y la marca de fábrica y



comercio solicitada “**FLUCELVAX**”, ambas en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, reflejan similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo, el signo propuesto tiene su particularidad, ya que ambos contienen el elemento “**FLUCEL**” en común y a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, por cuanto de sus terminaciones “**A**” y “**VAX**” de los signos no hacen mayor diferencia de distintividad entre ellos, como entre los productos que se pretende comercializar, dado que se encuentran en la misma clase internacional.

Por otra parte, si bien es cierto ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico sobre el signo que se pretende registrar, no podemos obviar que la marca inscrita “**FLUCELA**” se encuentra en el mercado desde junio de 2007 (doc. v.f 9) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado para este momento de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **NOVARTIS VACINES AND DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado con respecto a la marca, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario



se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo mercado, y es en razón de ello el riesgo de confusión, tal y como se ha indicado en el apartado anterior es inevitable.

Por las razones indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**FLUCELA**” y “**FLUCELVAX**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a la marcas de fábrica inscrita “**FLUCELA**”, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada “**FLUCELVAX**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **NORVARTIS AG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y siete segundos del veintidós de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 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 que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **NORVARTIS AG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y siete segundos del veintidós de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLUCELVAX**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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