

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0486-TRA-PI

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

NOVARTIS AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-185)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1432-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad uno- cuatrocientos quince – mil ciento ochenta y cuatro , en su calidad de apoderado especial para este acto de la compañía **NOVARTIS AG.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Suiza, domiciliada en Basel, Suiza, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y diecinueve segundos del treinta de marzo del dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el día 11 de Enero de 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACCENTRIX**”, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos Farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades y desórdenes cardiovasculares, enfermedades y desórdenes oncológicos, enfermedades y desórdenes autoinmunes, enfermedades y desórdenes de la angiogénesis, enfermedades y desórdenes oculares, o enfermedades y desórdenes inflamatorios, excluyendo vacunas”*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con un minuto y diecinueve segundos del treinta de marzo del dos mil doce, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 25 de Abril del 2012, el Licenciado Zurcher Blen, representando a la compañía **NOVARTIS AG.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida, sin expresar agravios.

IV. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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 hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GENENTECH INC.**, la marca de fábrica “**ACCENTRIX**”, **registro número 146377**, inscrita desde el 30 de Marzo de 2004 hasta el 30 de Marzo de 2014, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes cardiovasculares, para el tratamiento de enfermedades y desórdenes oncológicos, para el tratamiento de enfermedades y*

desórdenes del sistema inmune, para el tratamiento de enfermedades y desórdenes de la angiogenesis, para el tratamiento de enfermedades y desórdenes oculares, y para el tratamiento de enfermedades y desórdenes inflamatorios todo tipo de productos farmacéuticos y veterinarios. (Ver folios 4 y 5).

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 quen*, 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*. En sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, se indicó:

“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a-quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que

admíta un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el tribunal, no le es posible a la contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Harry Zurcher Blen en representación de la compañía **NOVARTIS AG.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO** ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 11 horas y 01 minutos del 30 de Marzo de 2012, dictada en el expediente de la solicitud de la marca : **ACCENTRIX**, clase 05, Exp.Nº.2012-0185.(...)” (Ver folio 14), 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 Nº 35456-J, publicado en la Gaceta No. 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 21) 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.*

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, avalando el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, y coincide que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con relación a la marca inscrita

“**ACCENTRIX**”, ya inscrita en Clase 05 y bajo el número de registro **146377**, a nombre de la empresa **GENENTECH INC.**

Al respecto debe tomarse en cuenta que la marca solicitada y la inscrita son iguales en cuanto a su denominación “**ACCENTRIX**”, protegiendo ambas productos idénticos, por lo que no existe distinción alguna, siendo inevitable que se de el riesgo de confusión en los consumidores.

Debe tenerse presente, que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud humana, por ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos ”...*conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...*” (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”.

Siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, el registro de la marca solicitada estaría afectando el derecho de elección 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 e implicaría un riesgo para la salud, 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.

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 aquella 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 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 el Licenciado Harry Zurcher



Blen, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y diecinueve segundos del treinta de marzo del dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “ACCENTRIX”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.