



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0437-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “EVERORAD”**

**NOVARTIS AG., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 11881-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 160-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil doce.**

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor de edad, casado, abogado, con oficina en Escazú, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS AG.**, una sociedad organizada y existente conforme a la leyes de Suiza y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas con veintinueve minutos y doce segundos del veintiséis de abril de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23de Diciembre de 2010, la compañía **NOVARTIS AG.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**EVERORAD**” , en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Preparaciones Farmacéuticas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veintinueve minutos y doce segundos del veintiséis de abril de dos mil once,



rechaza la inscripción de la solicitud presentada, a la cual se le presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin expresar agravios.

**TERCERO.** 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 Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica “**VERORAB**”, propiedad de la empresa **SANOFI PASTEUR**, se encuentra inscrita según número de registro 91431, desde el 25 de Mayo de 1995, vigente hasta el 25 de Mayo de 2015, para proteger Medicamentos y sustancias farmacéuticas, vacunas para humanos, en clase 5 Nomenclatura Internacional (Ver folios 9 y 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**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*. 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 el Licenciado **HARRY ZURCHER BLEN** en representación de la empresa **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 14 horas y 29 minutos del veintiséis de abril de 2011, dictada en el expediente e la solicitud de la marca EVERORAD, en clase 5, EXP.NO.2010-11881. (...)”* (Ver folio 17), 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 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 25) 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, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**VERORAB**”, ya inscrita en Clase 5 y bajo el registro número 91431, a nombre de la empresa **SANOFI PASTEUR**, 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, 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 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 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 catorce horas con veintinueve minutos y doce segundos del veintiséis de abril de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**EVERORAD**” . 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.**