



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0455-TRA-PI

Solicitud de nulidad al registro de marca de fábrica “AUXIZYME”

BIO MARIN/GENZYME LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 179823/2006 7862/2-65369)

Marcas y otros signos

VOTO N° 164-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del once de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la empresa **BIO MARIN/GENZYME LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, siete segundos del veinticinco de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en la condición de apoderado de **BIO MARIN/GENZYME LLC**, solicitó la nulidad de la marca de fábrica “**AUXIZYME**”, clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número **179823**, que protege y distingue productos farmacéuticos, ello, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, cuarenta minutos, siete segundos del veintiocho de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica “**AUXIZYME**”, inscrita bajo el registro número **179823**, a favor de **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentada por la representación de la empresa **BIO MARIN/GENZYME LLC**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de febrero de dos mil once, el representante de la empresa solicitante, sin expresar agravios apeló la resolución referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECURRENTE Y EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la nulidad del registro de la marca de servicios citada, por



considerar que el signo cuya nulidad se pretende no incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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**, 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 el representante de la empresa solicitante **BIO MARIN/GENZYME LLC.**, Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido 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 su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en esta Instancia, 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.

No obstante lo expuesto en párrafos anteriores, 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 declarado sin lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica “**AUXIZYME**”, inscrita en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **179823**, a nombre de **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, dado que la resolución final venida en alzada muestra un adecuado análisis de los razonamientos tanto jurídica como técnicamente, por los cuales debía ser denegada la nulidad referida, ya que 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, se advierte que entre el signo “**AUXIZYME**” y la marca de fábrica “**ALDURAZYME**”, inscrita en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **131400**, propiedad de la sociedad solicitante de la nulidad, a saber, **BIO MARIN/GENZYME** no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que no existe la posibilidad de que se dé entre el público consumidor de una y otra marca riesgo de confusión.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que le otorga distintividad al signo “**AUXIZYME**” con respecto a la marca “**ALDURAZYME**”, aspecto que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto dentro de una gama de bienes de una misma especie, en el caso concreto, tal y como lo señala la representación de la sociedad solicitante y apelante, a folio siete del expediente, los productos que protege la marca “**ALDURAZYME**”, a saber, “*drogas para el tratamiento de la enfermedad del almacenamiento de lisosomal*”, es un medicamento que “*(...) se usa en pacientes con diagnóstico confirmado de mucopolisacaridosis de tipo 1 para tratar los*



*síntomas no neurológicos de la enfermedad (síntomas que no están conectados con el cerebro y los nervios (...). Aldurazyme fue declarado “medicamento huérfano” el que se emplea en enfermedades raras), el 14 de febrero de 2001 (...), lo que permite a este Tribunal al igual que lo hizo el Registro comprobar, que el producto que identifica la marca mencionada, lo es para una enfermedad específica, por lo cual, ese producto debe ser dispensado con receta médica expedida por un médico con experiencia en pacientes confirmados con el diagnóstico de mucopolisacaridosis 1 (MPS 1), mientras que la marca “AUXIZYME” protege y distingue en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **productos farmacéuticos**, es decir fármacos en general, por consiguiente, el consumidor, al momento de adquirir el producto que identifica una y otra marca, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque el producto que identifica el signo objeto de nulidad tuviese los mismos canales de comercialización que el producto de la marca propiedad de la sociedad solicitante de dicha nulidad, éstos, no pueden confundirse, en razón, que el producto que distingue la marca “ALDURAZYME” como se indicó líneas atrás, es para un tratamiento específico, por lo que no existe la posibilidad de confusión por parte del público consumidor, al momento de comprar el producto que uno y otro signos distinguen, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro, cuando manifiesta que *“Por lo tanto considera esta Instancia que es posible la coexistencia registral de las marcas AUXIZYME Y ALDURAZYME, ya que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial entre las mimas.”**

TERCERO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la sociedad **BIO MARIN/GENZYME LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, siete segundos del veinticinco de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de apoderado de la sociedad **BIO MARIN/GENZYME LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, siete segundos del veinticinco de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA.**

TNR: 00.42.40

