



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0335-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción de la marca NETALEX

Sanofi-Aventis, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1131-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 166-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del once de abril de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Sanofi-Aventis, organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil tres, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a Novartis AG, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio

NETALEX

en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas para la prevención o el tratamiento de desórdenes del sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular, respiratorio, del sistema músculo-esquelético, del sistema genitourinario, para el tratamiento de



desórdenes inflamatorios, para el uso en dermatología, en oncología, en oftalmología, para la utilización en el área de gastroenterología y la prevención de tratamiento de desórdenes o enfermedades oculares.

SEGUNDO. Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil tres, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a Sanofi-Synthelabo (ahora Sanofi-Aventis), se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las once horas del trece de agosto de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinte de setiembre de dos mil siete, Sanofi-Aventis apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Bajo el registro N° 58741 se encuentra inscrita la marca de fábrica **SEPTALEX** a nombre de la empresa Sanofi-Synthelabo, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir una preparación antimicrobiana (ver folio 68).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.



TERCERO. OMISIONES. Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “Por Tanto”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para no continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “CONSIDERANDO TERCERO” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y continuar con la solicitud presentada, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

CUARTO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición en que los signos contrapuestos, SEPTALEX y NETALEX, a pesar de compartir el radical TALEX, su porción inicial les aporta diferencia suficiente a nivel gráfico, fonético e ideológico, además, ya existen otros registros que contienen el radical TALEX, por lo que negar el registro solicitado iría en contra del principio de igualdad. Por su parte el apelante argumenta la identidad de 6 de las letras que componen ambas marcas, por lo que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, careciendo de novedad, y que por tratarse de productos medicinales la confusión en el consumidor conlleva un peligro a la salud humana.

QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:



SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
SEPTALEX	NETALEX
Productos	Productos
Clase 05: una preparación antimicrobiana	Clase 05: preparaciones farmacéuticas para la prevención o el tratamiento de desórdenes del sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular, respiratorio, del sistema músculo-esquelético, del sistema genitourinario, para el tratamiento de desórdenes inflamatorios, para el uso en dermatología, en oncología, en oftalmología, para la utilización en el área de gastroenterología y la prevención de tratamiento de desórdenes o enfermedades oculares

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y tomando en cuenta que en la comparación de palabras que comparten la raíz, en el presente caso TALEX, el énfasis del análisis ha de centrarse en la porción del signo que otorga la aptitud distintiva. Tenemos así que, en el orden gráfico, ambas marcas son del tipo denominativas, compuestas por una sola palabra, la inscrita contiene ocho letras y la solicitada siete. En dichas letras, existe coincidencia en identidad de seis de ellas, sean ETALEX y ETALEX, las últimas cinco colocadas en idéntica posición, sin embargo, dejando por fuera el radical común TALEX, encontramos coincidencia en una de tres letras, por lo que se puede afirmar que entre ambos signos hay un cierto grado de similitud en el nivel gráfico.



Sin embargo, la similitud apuntada cede ante la evidente diferencia existente en el nivel fonético. En efecto, la pronunciación de ambas palabras es bastante distinta, su parte inicial que otorga la aptitud distintiva hace que, aún compartiendo un radical común, sea imposible que una vez pronunciada una u otra palabra se puedan confundir entre ellas. A pesar de que ambas terminan en el sonido “talex”, la diferencia de pronunciación entre la combinación de letras “sep” y la combinación “ne” es demasiado evidente, imprimiéndole dicha pronunciación una aptitud distintiva suficiente al signo que se solicita como para ser registrado y coexistir pacíficamente con el signo inscrito.

El nivel ideológico no es relevante en el caso concreto, por carecer las palabras en pugna de un sentido concreto en idioma español.

Aún y cuando ambas marcas están dedicadas a medicamentos, no considera la mayoría de este Tribunal que exista riesgo de confusión en el consumidor promedio. Si bien la comparación entre signos ha de ser más rigurosa tratándose de medicamentos, las diferencias apuntadas entre los signos aunado al hecho de que el medicamento que distingue la marca inscrita es diferente al que pretende distinguir la solicitada hace que no exista un peligro real de confusión en el consumidor promedio de dichos productos.

SEXO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Sanofi-Aventis en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de agosto de dos mil siete, la que se confirma en este acto.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Jorge Tristán Trelles representando a Sanofi-Aventis contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.



SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un



mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento



correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el



Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o



finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “*resultandos*” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “*considerandos*” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se



consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “*Por tanto*”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo 155 del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º *ibídem*, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55