

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0767-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo WALIX**

**Sanofi-Aventis, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 64-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 235-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada 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 08:50 horas del 26 de setiembre de 2007.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 3 de enero de 2006, el Licenciado Luis Salazar Villalobos, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, representando a la empresa Helsinn Healthcare S.A., organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **WALIX**, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir un medicamento anti-inflamatorio no esteroide.

**SEGUNDO.** Que en fecha 15 de noviembre de 2006, las empresas Sanofi-Synthelabo y Aventis Pharma Deutschland GmbH se opusieron a la inscripción de la marca citada.

**TERCERO.** Que por resolución de las 08:50 horas del 26 de setiembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar las oposiciones interpuestas.

**CUARTO.** Que en fecha 16 de junio de 2008, la representación de la empresa Sanofi-Aventis (antes conocida como Sanofi-Synthelabo) planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** Si bien considera la mayoría de este Tribunal que podría haber un aparente vicio de incongruencia en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último párrafo de su último considerando se expresó, literalmente, “...*se observa que no existe similitud gráfica y fonética e ideológica, que sea capaz de inducir a errores...*”, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, y en un afán de mantener los actos, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de

octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002) y por no causar tal omisión indefensión alguna a las partes, considera procedente la mayoría de este Tribunal, entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal tiene por probado de importancia para la presente resolución que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas **PLAVIX** y **Plavix**, propiedad de la empresa Sanofi-Aventis, ambas en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, según actas números 87739 y 111322, vigentes hasta el 1 de agosto de 2014 y el 22 de diciembre de 2018 respectivamente (ver folios 114 a 125 y 159 a 170).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal no encuentra hechos con la naturaleza de no probados que sean de interés para la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **WALIX** y las marcas inscritas **PLAVIX** y **LASIX** y la incapacidad de que se provoque confusión en los consumidores, declaró sin lugar las oposiciones interpuestas.

Por su parte, la recurrente destacó en sus escritos de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores; indica además, que la marca solicitada no posee ningún elemento que le proporcione novedad capaz de otorgarle suficiente

carácter distintivo y que ante la similitud de las marcas se pone en riesgo la salud pública por lo que no debe permitirse su coexistencia.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en relación con el artículo 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Marcas recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de aptitud distintiva que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios acerca de otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora en que realicen su elección de consumo en el mercado, al permitir diferenciar los productos o servicios idénticos o similares de un origen empresarial de los de otro, tal y como lo establece además el artículo 15, Sección Segunda, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido comúnmente como ADPIC, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto o servicio, a través de la marca que lo identifica el consumidor pueda conocer su origen, y tenga idea de su calidad y condiciones, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f)

establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...*” (Carlos Fernández-Nóvoa, **Fundamentos del Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, páginas 199 y 200).

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8º, señala que “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: // a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)*”; coligiéndose así que la denegatoria de inscripción ocurre cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que estos distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados, y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

**SEXTO.** En el caso de autos, analizados en forma global y conjunta el signo **WALIX** solicitado y las marcas inscritas **PLAVIX** y **Plavix**, la mayoría de este Tribunal considera que no se presenta una similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error a los consumidores o colocar en riesgo la salud pública, lo que por sí es motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina que si bien protegen productos similares, ya que las marcas inscritas refieren a una generalidad, al señalarse en las respectivas certificaciones que protegen y distinguen productos farmacéuticos, con respecto al carácter fonético, tal similitud no se presenta, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas mencionadas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima la mayoría de este Tribunal, que se presente similitud en grado de confusión, los signos enfrentados muestran una terminación “IX” que en marcas farmacéuticas resulta de uso común o generalizado, tal y como se desprende del listado de posibles antecedentes de marcas constante de folios 5 a 8, que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al análisis en conjunto. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis recaerá sobre las expresiones “WAL” y “PLAV”, en la medida en que la terminación “IX” de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos, elemento que no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación, de lo cual resulta claro, que el signo solicitado gráfica y fonéticamente es distinguible de los inscritos.

La comparación ideológica en el presente caso pierde sentido al no tener las palabras enfrentadas en el cotejo un concreto significado.

Así, la mayoría de este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta como agravio una similitud capaz de crear confusión y poner en riesgo la salud pública.

Además, una vez descartada la similitud de signos, la mayoría de este Tribunal considera que se debe tener en cuenta que en aplicación del principio de especialidad que rige a la materia marcaria, atendiendo a la especificidad de los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, sea un medicamento anti-inflamatorio no esteroide, dicha especificidad se valora a favor del signo solicitado y en contra de la generalidad con que están indicados los productos que distinguen las marcas inscritas, sean productos farmacéuticos, todo en aras de favorecer la transparencia del mercado y en beneficio tanto de consumidores como de los competidores del sector pertinente.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que el signo solicitado como marca de fábrica WALIX no presenta similitud gráfica ni fonética con las marcas PLAVIX y **Plavix**, sino que cumple con la función diferenciadora y con la aptitud distintiva y por ende no infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sanofi-Aventis en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:50 horas del 26 de setiembre de 2007, resolución que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 08:50 horas del 26 de setiembre de 2007, la que en este acto se confirma. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL 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. 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, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TNR: 00.41.36***