



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1275-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “FLUVIRIN”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 217-2009)

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED, Apelante

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 307-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2009, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición antes citado, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLUVIRIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*vacunas para uso humano*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:24:49 horas del 20 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**FLUVIR**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **189132**, propiedad de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2009, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con quince minutos del veintidós de enero de dos mil diez, no expresó agravios.

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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del



Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la siguiente marca de comercio:

A.- “**FLUVIR**”, bajo el registro número 189132, propiedad de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos antiviral de uso humano*”, en clase 05 internacional, inscrita desde el 17 de abril de 2009 y vigente hasta el 17 de abril de 2019. (ver folios 12 y 13)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan 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 **Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**, 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 53 minutos del 08 de octubre de 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: FLUVIRIN, en clase 05, EXP. NO. 2009-0000217. (...)*" (ver folio 20), 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 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.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque 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 Alzada, 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. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**.



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 de comercio “**FLUVIR**”, ya inscrita en Clase 05 internacional y bajo el registro número 189132, a nombre de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A.**, 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, por cuanto ambas protegen productos de la clase 5, debe preservarse el interés y la salud pública, 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 aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al establecerse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por el Órgano **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, y conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, la disposición prohibitiva del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, tal y como así se dispuso en primera instancia, por lo que procede lo procedente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y dos segundos del ocho de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



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