

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. 2008-0293-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VALSAPRES”

NOVARTIS A.G., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7418-04)

Marcas y otros signos

VOTO No. 542-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos, del siete de octubre del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, representante de la empresa **NOVARTIS AG.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza, y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y nueve minutos, del once de diciembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de octubre del dos mil cuatro, el Licenciado Ángel Moreno Barquero, mayor, abogado, vecino de San Rafael de Escazú, Urbanización Los Anonos, casa 83-B, en representación de la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintiocho mil seiscientos uno, domiciliada en Cartago 500 metros sur de Radio Rumbo, solicitó la inscripción de la marca fábrica y comercio

“VALSAPRES”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos de todo tipo, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, en especial un antihipertensivo.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de mayo del dos mil cinco, en las Gacetas números cien, ciento uno y ciento dos y dentro del plazo conferido, el Licenciado Harry J. Zurcher, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **NOVARTIS AG.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “VALSAPRES”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, alegando, que la marca que se desea inscribir podría generar confusión con el término genérico **VALSARTAN** que es utilizado en el ámbito farmacéutico para la elaboración de medicinas.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, con treinta y nueve minutos, del once de diciembre del dos mil siete dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de Ley 7978 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos). Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos SOBRE ADPIC) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **NOVARTIS AG** contra la solicitud de inscripción de la marca “VALSAPRES”, en clase 5, presentada por la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A. LA CUAL SE ACOGE (...)**”.* (la negrita es del original).

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución.

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y nueve minutos, del once de diciembre del dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VALSAPRES”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, la cual acoge, por considerar de conformidad a lo indicado en el considerando cuarto de la resolución recurrida, que entre el signo mencionado y el término genérico **“VALSARTAN”** se observa que no existe ningún tipo de similitud gráfica y fonética e ideológica, que sea capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, y por tanto no se pone en riesgo la salud pública.

Por su parte, la empresa apelante, en el recurso de revocatoria y apelación presentado ante el Registro en fecha siete de febrero del dos mil ocho, no establece alegato alguno contra la resolución recurrida, sin embargo, en su escrito de agravios, visible a folios ciento cincuenta y ocho a ciento cincuenta y nueve, argumenta, que el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción fundamentando el rechazo en que si bien existe similitud entre la raíz VALSA, la misma no es capaz de causar confusión en el público, no obstante, considera errada esta apreciación del Registro, por cuanto VALSARTAN no es solamente un ingrediente activo como indica el Registro, VALSARTAN es un ingrediente directo, cual es bajar la presión sanguínea funcionando también de modo preventivo, y su mala o indebida utilización tiene efectos secundarios tales como dificultad para respirar o tragar, ronquera, afectación de la garganta, por eso es incorrecto indicar por parte del Registro que el consumidor se exime de confundirse con cualquier otro, ya que el análisis debe darse en forma integral. VALSARTAN es un GENÉRICO, y como tal, es utilizado por numerosas compañías involucradas en el campo farmacéutico, por lo cual permitir el registro de una marca casi idénticas a un GENÉRICO amenaza contra la libertad de producción de medicinas de no solo una empresa de la dimensión de NOVARTIS sino de cualquier otra que libremente utilice el ingrediente en la elaboración de medicamentos. Finalmente, señala que los términos se parecen y tienen mucha relación, tanto visual como escrita, por lo tanto, permitir su registro sería atentar contra los principios básicos del derecho marcario y lo tantas veces defendido por la jurisprudencia nacional e internacional, solicitando se deniegue el registro de la marca VALSAPRES.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS. El artículo 2° de dicha Ley, 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 distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos

productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del 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, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión.

QUINTO. Para la solución del presente asunto, prima facie, debe partirse de que el signo solicitado “VALSAPRES”, es una marca denominativa, llamada también “nominal” o “verbal” y que como tal, utiliza un signo acústico o fonético, al estar formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, toda vez que: *“...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...”* (MARTINEZ MEDRADO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48), mientras que “VALSARTAN”, es un término genérico que es utilizado en el ámbito farmacéutico para la elaboración de medicinas, y no se trata de una marca inscrita.

Del estudio comparado, se determina que el signo solicitado “VALSAPRES” y, el término genérico “VALSARTAN”, a pesar de que se advierte una similitud en su aspecto **gráfico**, esto se debe a que en ambos, el prefijo común es “VALSA”, no obstante, el sufijo o terminación en el caso de la marca que se pretende registrar es “PRES” y el término genérico “RTAN” no es el mismo.

Siguiendo lo indicado, tenemos, que desde el punto de vista ***fonético*** la pronunciación de una y otra no fijan una misma sonoridad, por lo que no hay una similitud auditiva, pues no tienen la misma terminación que marca sustancialmente la diferencia entre ambas palabras, situación que permite al consumidor medio diferenciarlas.

Respecto al contenido conceptual entre las palabras en estudio, denota que no se evoca la misma idea.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica y fonéticamente no existe similitud entre el signo solicitado “VALSAPRES” y el término genérico “VALSARTAN”, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que “(...) *es indudable que los términos se parecen y tienen mucha relación, tanto visual como escrita, por tanto permitir su registro sería atentar contra los principios básicos del derecho marcario (...)*”.

Precisamente, la falta de similitud gráfica, fonética e ideológica analizada, es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado “VALSAPRES”, con respecto al término genérico “VALSARTAN”, 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, la marca solicitada protege y distingue productos farmacéuticos de todo tipo, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, en especial un **antihipertensivo**, y “VALSARTAN”, que como lo señala acertadamente la empresa apelante a folio ciento cincuenta y nueve del expediente, “VALSARTAN”, no solamente es un ingrediente activo utilizado para la elaboración de medicamentos sino también es un ingrediente con efecto directo, cual es bajar la presión sanguínea.

De la afirmación hecha por la apelante, puede apreciarse, que “VALSARTAN” constituye un nombre genérico, es un principio activo o componente utilizado para la elaboración de medicamentos farmacéuticos, cuyo efecto es reducir la presión arterial, mientras, que la marca “VALSAPRES” es para identificar en el mercado toda clase de productos farmacéuticos, en especial un producto antihipertensivo, que obviamente, va a contener la sustancia o principio activo “VALSARTAN”, por consiguiente, el signo solicitado resulta ser una *marca evocativa*, pues, crea en la mente del consumidor del producto identificado con tal denominación una idea respecto a alguna característica o componente del producto, pero en ningún momento, como puede observarse, se está identificando el producto con el nombre técnico-químico “VALSARTAN” que es el nombre genérico y común con el que se conoce la sustancia de la que está conformada el antihipertensivo que identifica la marca “VALSAPRES”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 77-IP-2002, de 20 de noviembre del 2002, citando a Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob.cit p. 29 señaló:

"(...) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca".

SEXTO. Realizada la diferenciación entre los términos citados, tenemos, que los consumidores no van adquirir directamente la sustancia o componente activo indicado, sino, por el contrario, lo que van a comprar es el tratamiento o medicamento identificado con la marca solicitada, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro, cuando dice: *"(...) el consumidor en ningún momento adquirirá directamente un medicamento llamado Valsartsan porque este no se comercializa sino que es utilizado como componente para la elaboración de medicamentos"*, por consiguiente, al tratarse “VALSARTAN” de un genérico, el mismo no resulta apropiable, pues, ello afectaría a las demás empresas que hacen uso de ese

principio activo para elaborar sus medicamentos, a manera de ejemplo, si se estuviese solicitando por ejemplo la marca “VALSARTAN” para proteger y distinguir toda clase de productos farmacéuticos, en especial un producto antihipertensivo, el mismo sería irregistrable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a su carácter genérico, no obstante, en el caso que nos ocupa, el signo solicitado, es susceptible de registraci3n, por ser, tal y como lo indicáramos en líneas atrás una marca evocativa.

Por lo antes expuesto, estima este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro **a quo**, que es procedente la inscripci3n de la marca solicitada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representaci3n de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resoluci3n dictada por la Subdirecci3n del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos del once de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, cita normativa, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por el Licenciado



Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos del once de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.25