



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2011-0257 TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “VALSARTEG HCT”**

**NOVARTIS AG., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4178-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO No.714-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticuatro minutos y veintiséis segundos del veintiuno de Febrero del dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de mayo de 2010, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial a la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**VALSARTEG HCT**”, en **clase 05** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y trece del mes de setiembre del dos mil diez, en las Gacetas números ciento setenta y seis, ciento setenta y siete, y ciento setenta y ocho, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición dicha, formuló, en fecha 9 de noviembre de 2010, oposición al registro de la marca “**VALSARTEG HCT**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, pedida por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en representación de **TECNOQUIMICAS S.A.**

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con veinticuatro minutos y veintiséis segundos del veintiuno de Febrero del dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VALSARTEG HCT**”; en clase 05 de Internacional, presentada por la apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A. s.a.**, la cual se acoge.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de dos mil once, el Licenciado **Zurcher Blen**, en la calidad señalada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas del diecinueve de mayo del dos mil once, no expresó agravios.

**QUINTO.** 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 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 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** 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 hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, que la resolución del **Registro** 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 él a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes 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 **Harry Zurcher Blen**, en representación de la compañía **NOVARTIS AG.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 15 horas y 24 minutos del 21 de Febrero de 2011, dictada en el expediente de la oposición en contra de la marca : NOVARTIS AG, en clase 05, Exp N° 2010-4178*” (Ver folio 45), 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, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 68) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

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 Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable indicar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en acoger la marca “**VALSARTEG HCT**” y haber declarado sin lugar la oposición presentada, por cuanto considera este Órgano Colegiado que presenta falencias que le impiden su registrabilidad, por razones intrínsecas, al ser descriptivo y poder resultar engañoso, siendo que el nombre del signo propuesto “**VALSARTEG HCT**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, y alimentos para bebés; es muy similar al “**VALSARTAN**” que existe dentro del campo médico y que corresponde a un producto



farmacéutico muy conocido y prescrito para tratar la presión alta, lo que unido además a las letras “HCT” que es el principio activo del medicamento HIDROCLOROTIAZIDA, apropiándose del nombre genérico de este principio activo, y siendo que este es un medicamento usado en combinación con el VALSARTAN para tratar este tipo de padecimientos, lo convierte en una marca descriptiva del producto y que además podría llevar a engaño al consumidor, trasgrediendo de esta forma los incisos d) y j) del numeral séptimo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Debe hacerse notar también, que al realizar el análisis de signos que se refieran a productos farmacéuticos, este estudio debe ser aun más estricto que el de otros signos distintivos, por tener estos productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física, mereciendo entonces un tratamiento especial, pues están involucrados factores que afectan a la persona, debiendo establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, de tal forma que existe la posibilidad de un recípe médico que «orienta» la compra del producto, y también la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del recípe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. Por lo anterior, concluye este Órgano Colegiado que la marca propuesta no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

**TERCERO. 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, Ley No. 8039 y



29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las quince horas con veinticuatro minutos y veintiséis segundos del veintiuno de febrero del dos mil once, la que en este acto se revoca. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55