



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0273-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Clavix-75”

Apelante: Sanofi-Aventis

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 3567-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 737-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, Abogada, vecina de Barrio Montelimar, Guadalupe, San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa **Sanofi - Aventis**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 174 avenue de France, F-75013 París; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de Agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el trece de mayo de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Erick Murillo Campos, mayor soltero, empresario, con cédula de identidad uno- novecientos treinta y cuatro – novecientos tres, en representación de la sociedad **Ecopharmed Sociedad Anónima** solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CLAVIX”** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Un medicamento en tableta para el tratamiento de la reducción en la tasa de eventos*



ateroescleróticos”, solicitud que luego fue modificada a “**CLAVIX - 75**” (ver folio 9)

SEGUNDO: Que por medio de escrito presentado el día doce de octubre de dos mil seis, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa Sanofi - Aventis, se opone a la inscripción del signo solicitado.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de Agosto de dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la oposición, en contra de la solicitud de inscripción del signo “**CLAVIX - 75**” en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger los productos descritos en el resultando I.

CUARTO: Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha catorce de setiembre de dos mil siete, la representación de la empresa oponente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada

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 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 LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **PLAVIX**, bajo el registro número 87739, propiedad de la empresa **Sanofi - Synthelabo**, para proteger en clase 5: Productos farmacéuticos (folios 58 y 69).



- 2) Que la titular registral actual de la marca citada en el párrafo anterior es la empresa apelante: Sanofi – Aventis; según certificación registral de cambio de nombre visible a folios 112 a 130, empresa de la cual es representante la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, según poderes que constan a folios 85 a 104 de este expediente.

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. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición a la solicitud de inscripción la marca solicitada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre ellos, que pudiera ocasionar errores o confusiones en el público consumidor, siendo que -al final del considerando quinto de la resolución venida en apelación-, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite la solicitud presentada; **sin que en la parte dispositiva expresamente ordene la inscripción de la marca solicitada.** Tal omisión a pesar de que resiente el principio de congruencia procesal, en opinión de la mayoría de este Tribunal queda subsanado en aras de la celeridad procesal, tomando en cuenta que según el iter procesal marcario (doctrina del artículo 18 de la Ley de Marcas), vencida la etapa de oposiciones sin que prospere ninguna, no queda más que proceder a la inscripción del signo solicitado, no sin antes haber comprobado que no fue afectado el debido proceso a ninguna de las partes intervinientes del proceso.

Por su parte, el alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que si existe similitud tanto gráfica, fonética e ideológica, tanto así que ambas parecen marcas de la misma empresa, lo cual causa confusión respecto del origen empresarial de los productos. Alega que en estos casos se debe atender



mas a las semejanzas que a las diferencias entre las marcas, siendo que de las seis letras que se componen los signos cotejados, son coincidentes en cinco de ellas, de manera que la marca solicitada está contenida en la registrada, por lo cual es una imitación que carece de novedad por afectar derechos existentes de terceros, disminuyendo el prestigio de la marca “**PLAVIX**”, lo cual es una violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Finaliza el apelante argumentando que en este caso está presente la salud pública, tratándose de productos farmacéuticos de clase 5 del nomenclátor internacional, por lo que el estudio debe ser más riguroso, protegiendo en caso de duda la marca registrada.

CUARTO: ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
PLAVIX	CLAVIX-75



PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 5 : Un medicamento en tableta para el tratamiento de la reducción en la tasa de eventos ateroscleróticos.	En clase 5 : Productos farmacéuticos

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*



cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Ante el presente cotejo marcario, debe notarse que **ambos signos protegen productos relacionados**, lo cual no ha sido puesto en cuestionamiento por ninguna de las partes en conflicto; lo anterior implica que el nivel de similitud entre un signo y otro debe ser menor, para que -puestos en el mercado ambos signos- no causen confusión en los consumidores.

Es así como este Tribunal considera que en este caso, si existe similitud a nivel gráfico y fonético. En el nivel gráfico, se comparte con el apelante que de las seis letras que componen la porción denominativa de ambos signos, cinco de ellas son idénticas: “LAVIX”, diferenciándose respectivamente por una “C” para el signo solicitado y una “P” en el caso de la marca inscrita, sin que el aditamento “-75” (agregado posteriormente a la marca solicitada), sea determinante como un elemento que le otorgue distintividad y la pueda diferenciar de la marca inscrita, dado que tal elemento numérico -a lo sumo-, es considerado por el consumidor como un producto derivado de otro original ya conocido; lo cual no elimina el riesgo de confusión que a nivel gráfico se aprecia en el presente cotejo.

A nivel fonético, ambos signos tienen el acento en la primera sílaba, y terminan pronunciándose exactamente de la misma manera; siendo que ante una vocalización sin mayores cuidados de dicción (tal y como se daría en el mercado) ambas tienen un grado de similitud que no permite su coexistencia por el nivel de confusión que pueden generar en el consumidor.

No es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda



vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Por lo anterior y siendo que los signos **CLAVIX-75**, marca solicitada y **PLAVIX** marca inscrita son similares, protegiendo a su vez productos similares y relacionados de clase 5, no es posible para la mayoría de este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos, situación que este Tribunal tutela con mayor celo cuando se trata de la confrontación de dos signos que protegen productos de clase 5 internacional, donde se puede poner en peligro la salud pública, cuando –por tratarse de productos farmacéuticos- el riesgo de asociación pueda provocar –más allá de una posibilidad de perjuicio patrimonial- una afectación a la vida de una persona.

QUINTO: Conforme lo expuesto y cita normativa que anteceden, este Tribunal por mayoría debe de declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **Sanofi - Aventis**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de Agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca por encontrarse inscrita una marca similar a la cual se le debe proteger su derecho de exclusiva.

SEXTO: 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 y cita normativa que anteceden, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **Sanofi - Aventis**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de Agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva su 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMÉNEZ

El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva su voto y se apartan del criterio de mayoría en el siguiente sentido:



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 **objección** 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 marcaria–, **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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33