

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0434-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio (VALOXE) (5)

MARKATRADE INC., y HOFFMANN-LA ROCHE AG, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-4726)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0268-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del ocho de junio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, apoderada especial de la empresa **MARKATRADE INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados; y por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, sociedad organizada según las leyes de Suiza, con domicilio en Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suiza; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante documento recibido a las 13:13:29 horas del 19 de mayo del 2015 por el Registro de la Propiedad Industrial, por parte de la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa MARKATRADE INC., solicitó el registro de la marca de comercio **VALOXE** en clase 5 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “*Productos*

farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 188, 189 y 190, del 28, 29 y 30 de setiembre del 2015, dentro del plazo conferido y mediante memoriales presentados a las 12:25:44 horas del 30 de octubre del 2015, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, apoderada especial de la empresa **AVENTISUB II INC.**, así como al ser las 12:44:06 horas del 17 de noviembre del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderada especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, plantean formales oposiciones contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas de su propiedad **MAALOX** y **VALIXA**, respectivamente.

TERCERO. Que al ser las 13:40:15 horas del 2 de noviembre del 2015, el representante de la empresa **MARKATRADE INC.**, limita lo relativo a la lista de productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, únicamente a lo siguiente: *“Un inhibidor selectivo de la COX-2 para tratar el artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante o espondilosis anquilosante, dolor lumbar crónico y/o dolores agudos”*

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: I.- Declarar sin lugar la oposición planteada por... AVENTISUB II INC., II.- Por falta de documentación probatoria no se reconoce la notoriedad del alegada por AVENTISUB II INC., para el signo inscrito MAALOX III- Declarar con lugar parcialmente la oposición planteada por... F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., contra la solicitud de inscripción de la marca “VALOXE”, clase 5 internacional, solicitada por MARKATRADE INC., la cual se deniega para los siguientes productos: “Productos**

farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales”, y se acoge la marca solamente para los siguientes productos: “productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

QUINTO. Que en fechas 29 de junio y 12 de julio ambos del 2016, la representación de las empresas MARKATRADE INC. y F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., respectivamente, impugnaron mediante recurso de revocatoria y apelación en subsidio, así como recurso de apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y es por esta razón que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:18:08 horas del 3 de agosto del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO En virtud de la normativa citada SE RESUELVE: I. Se revoca parcialmente la resolución recurrida, en cuanto a la limitación de productos, presentado por ... MARKATRADE INC., por lo que se acoge parcialmente el recurso de revocatoria, presentado en contra la resolución de las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016. II.- Se mantiene incólume el resto de la resolución de las 15:14:02 horas del 20 de junio de 2016, en cuanto a denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por MARKATRADE INC...”***

SETIMO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica **MAALOX**, registro 62306, cuyo titular es AVENTIS HOLDINGS INC., vigente al 21 de junio del 2023, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir “*Productos para el tratamiento de la úlcera péptica, gastritis e hiperacidez gástrica*” (v.f. 29 expediente principal, 34 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada por AVENTISUB II INC., y por falta de documentación probatoria, no se reconoce la notoriedad del signo MAALOX cuyo titular es AVENTISYUB II INC., y declara con lugar parcialmente la oposición planteada por la empresa F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., contra la solicitud de inscripción de la marca “VALOXE”, clase 5 internacional, solicitada por MARKATRADE INC., la cual se deniega para los siguientes productos: “*Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales*”, y **se acoge la marca solamente para los siguientes productos:** “*productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”

Por su parte, la representación de la empresa F.HOFFMANN-LA ROCHE indica que no está conforme con la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, pues ha permitido que se registren unos productos que el mismo solicitante restringió expresamente de la solicitud, pretendiendo registrar la marca “VALOXE” para *un inhibidor selectivo de la COX-2 para tratar el artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante o espodilosis anquilosante, dolor lumbar crónico y /o dolores agudos*. Lo que provoca un peligro de confusión entre los consumidores que infringe la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que circunscribe los productos de la marca solicitada a productos de tipo farmacéutico como los protegidos por la marca inscrita, pues entre las marcas VALIXA y VALOXE no existe diferencia que se pueda considerar suficiente para distinguir las marcas.

En cuanto a la representación de la compañía AVENTISUB II INC., manifiesta que se encuentra legitimada para interponer su oposición con base en el registro marcario previo de su titularidad MAALOX registro 62306, ya que la marca solicitada VALOXE reproduce casi la totalidad del signo distintivo, además de que esta marca es inadmisibles por su similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo registrado, así como la similitud de los productos que pretende proteger, causando un indudable riesgo de asociación empresarial.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LO ACTUADO. Observa este Tribunal que en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución dictada a las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016, se visualizan actuaciones que motivan la nulidad de ésta, ya que en el POR TANTO de dicha resolución se aprueba registrar unos productos que el mismo solicitante MARKATRADE INC. restringió expresamente en su petición del 2 de noviembre del 2015 (v.f. 42), siendo esto inconsistente con lo otorgado, por lo que se obliga entonces a anular lo actuado.

Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir primeramente sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Industrial de observar el *Principio de Congruencia*, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas

las resoluciones finales que dicho Registro emita, debe éste pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se conocen.

El principio de congruencia según Cipriano Gómez Lara, trata de *“...una correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal”* (García Castillo, Z. and Santiago Jiménez, J. (2004). Generalidades sobre la técnica jurídica para la elaboración de sentencias. Revista de la Facultad de Derecho de México, (241), pp.89-90). De lo anterior, al interpretarlo contrario sensu, podría decirse que si en el documento de la sentencia se encuentran plasmados elementos que no fueron planteados a lo largo del litigio, ésta carecerá del elemento de congruencia.

Igualmente y según la jurisprudencia de este Tribunal, el voto 330-2009 de las 08:30 horas del 15 de abril de 2009 indica sobre el principio de congruencia lo siguiente:

“La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho principio, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º 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 se hubiere pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto 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.”

Esta congruencia es la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial y escritos subsecuentes como el caso de análisis (solicitud de limitación de productos a folio 42 del expediente principal), lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo contemplado en los artículos 99 y 155 párrafo 1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final omite decidir sobre alguna de las pretensiones, se incurre en la **incongruencia negativa**. La denominada **incongruencia positiva** es aquella que contiene más de lo pedido. Y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada **incongruencia mixta**, nociones estas que 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, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada.

Todos los hechos que hayan sido objeto de discusión durante el transcurso del proceso, deberán ser reunidos 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; en síntesis, la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, debe satisfacer el principio de congruencia.

La resolución recurrida ha permitido que se registren unos productos que el mismo solicitante restringió expresamente en un escrito posterior, y donde se busca registrar su marca “VALOXE” para *un inhibidor selectivo de la COX-2 para tratar el artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante o espodilosis anquilosante, dolor lumbar crónico y /o dolores agudos;* siendo incoherente la resolución en cuestión ya que deniega y otorga productos no solicitados y ya limitados por parte de la empresa MARKATRADE INC.

De igual forma, y en la resolución de las 14:16:07 horas del 13 de julio del 2016, que desestima parcialmente el recurso de revocatoria y admite la apelación, esta revoca parcialmente la resolución recurrida en cuanto a la limitación de productos y acoge de forma parcial el recurso de revocatoria, pero no es posible reconocer la modificación de estos productos solicitados a folio 42 y al mismo tiempo mantener incólume la resolución apelada como esta lo indica, concediendo parcialmente productos que de manera legítima, ya el solicitante había descartado mediante la modificación que hasta la revocatoria admite el Registro.

Con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos por cuanto se resuelve con fundamento en un análisis erróneo, este Tribunal declara la nulidad de la resolución apelada así como todos los actos posteriores a ella, toda vez que en su parte considerativa y dispositiva o POR TANTO se otorgó algo distinto de lo pedido por la empresa MARKATRADE INC., defecto en la resolución apelada que contraviene el principio de congruencia que debe enderezarse y contener las resoluciones que emite el Registro de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en dicha resolución se quebranto el principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la **nulidad** de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016, así como la resolución de las 14:16:07 horas del 13 de julio del 2016, que desestima parcialmente el recurso de revocatoria y así enderezar los procedimientos lesionados con la resolución que se impugna.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la ***Nulidad*** de lo resuelto y actuado a partir de la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:14:02 horas del 20 de junio del 2016, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, y resuelva correctamente la situación sobre la solicitud de registro de la marca ***VALOXE*** en clase 5 de la Clasificación Internacional. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca de los recursos de apelación presentados. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98