

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0180-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio
“ANICLIREN”**

NOVARTIS PHARMA A.G., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3521-2010)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 1306-2011

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas
con treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones en Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de **NOVARTIS PHARMA A.G.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y siete segundos del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de **THE LATIN**



AMERICA TRADEMARK CORPORATION, una compañía organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Primer piso, Edificio Comosa, avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ANICLIREN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.”

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días doce, trece y dieciséis de agosto de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de setiembre de dos mil diez, suscrito por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de apoderado de **NOVARTIS PHARMA AG.**, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ANICLIREN**”, en clase 5 de la Clasificación de Niza, presentada por la representación de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, por considerar que “**ALISKIREN**”, es un fármaco que corresponde al término genérico, el cual es la forma usual y corriente con la que se denomina a un producto determinado, y al compararse con la marca solicitada, ambos términos resultan similares gráfica y fonéticamente.

TERCERO. Que mediante resolución final de las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y siete segundos del catorce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa NOVARTIS PHARMA AG., contra la solicitud de inscripción de la marca*

*“ANICLIREN”, en clase 5 internacional, presentada por la señora **MARIA DE LA CRUZ VILLEGAS VILLEGAS**, en condición de apoderada especial **THE LATIN AMERICA CORPORATION**, la cual se **acoge (...).**”* (la negrita es del original).

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha diez de febrero de dos mil once, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de **NOVARTIS PHARMA AG**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las trece horas, veintitrés minutos, veintitrés segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 el Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **NOVARTIS PHARMA A.G.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**ANICLIREN**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, la cual acoge, por determinar que la marca solicitada posee la suficiente distintividad, tanto gráfica, fonética e ideológicamente en relación al término genérico “**ALISKIREN**”,

Por su parte, la representación de la sociedad opositora y apelante destacó en su escrito de expresión de agravios, que se debe recordar el artículo 7, las razones intrínsecas por las cuales una marca no es susceptible de registro, cabe recalcar lo escrito en el inciso a) de dicho artículo. Aduce, que **ALISKIREN** corresponde aún término genérico el cual, es la forma usual y estándar con la que se denomina al producto determinado. Por tanto la gravedad surge que al compararse el término con la marca solicitada **ANICLIREN**, ambos términos resultan similares situación que lo hace no inscribible. Señala además, que las marcas cuentan con una similitud gráfica, fonética e ideológica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para solución del caso bajo estudio, prima facie, debe partirse que el distintivo solicitado “**ANICLIREN**” 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 “ALISKIREN” corresponde a un término genérico, tal y como lo afirma la empresa opositora en su escrito de expresión de agravios.

Del estudio comparado, se determina que el signo solicitado “**ANICLIREN**” y, el término genérico “**ALISKIREN**”, finalizan con las letras “**IREN**”, sin embargo, las letras con que inician la marca solicitada “**ANICL**” y el término genérico “**ALISK**”, las hace diferentes desde un punto de vista *gráfico o visual*, lo que permite que los consumidores puedan distinguir ambos términos entre sí, lo cierto es que la impresión que producen tales vocablos en su conjunto es muy distinta,

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista *fonético o auditivo*, por la conformación en conjunto de las palabras “**ANICLIREN**” y “**ALISKIREN**”, tenemos que, ambos se pronuncian y escuchan muy distinto, toda vez, que el radical inicial de la marca solicitada “**ANICL**” como el del término genérico “**ALISK**”, se pronuncia de forma diferente, de tal manera, que estos dos elementos dan una diferencia. *Ideológicamente*, el contenido conceptual entre las palabras en estudio, denota que no evoca la misma idea, ya que el signo solicitado como lo indica la propia solicitante es de fantasía, mientras que el término genérico “**ALISKIREN**”, se trata como lo señala la sociedad opositora en su escrito de expresión de agravios de un fármaco antidepresivo inhibidor de la renina.

La marca que se intenta registrar pretende proteger y distinguir “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental,*

desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.”, y “ANICLIREN, es un fármaco antidepresivo inhibidor de la renina, tal y como lo señala la sociedad opositora y apelante a folio 76 del expediente, por lo que podría decirse que se trata de un medicamento o tratamiento que se utiliza para ese tipo de enfermedades, por lo que no es factible un riesgo de confusión entre los consumidores que desean adquirir los productos que se aspiran inscribir con la marca solicitada y el fármaco indicado.

Realizada la diferenciación entre la marca pretendida y el término genérico referido, tenemos que, la falta de similitud gráfica, fonética e ideológica analizada, es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado “ANICLIREN”, con respecto al término genérico “ALISKIREN”, requisito indispensable para que proceda la inscripción de un signo, por lo que considera este Tribunal, que el distintivo pretendido es susceptible de inscripción, de ahí, que no lleva razón la sociedad apelante cuando manifiesta que *“(…) queda comprobado que ALISKIREN corresponde a término genérico el cual es, la forma usual y estándar con la que se denomina a un producto determinado. Por lo tanto la gravedad surge que al compararse el término con la marca solicitada ANICLIREN, ambos términos resultan similares situación que lo hace no inscribible”.*

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS PHARMA AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y siete segundos del catorce de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se rechace la oposición presentada por la empresa **NOVARTIS PHARMA AG.**, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca “ANICLIREN”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la

empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**.

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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS PHARMA AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y siete segundos del catorce de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se rechace la oposición presentada por la empresa **NOVARTIS PHARMA AG.**, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca “**ANICLIREN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38