



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0477-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*MOBILITY*”**

**SANOFI, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 1308-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 087-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la sociedad costarricense **SANOFI, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2012, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***MOBILITY***”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Suplementos alimenticios para desórdenes de articulaciones*”. Lista de productos que fuera modificada posteriormente, mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2013 en el cual el solicitante manifiesta que lo protegido es “*Un producto nutracéutico (suplemento alimenticio para uso médico) para desórdenes de las articulaciones*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, rechazó de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de mayo de 2012, el Licenciado Tristán Trelles, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 invalidez o la nulidad 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 Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente: **I.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica “**MOVILIB**” bajo **Registro No. 143775** para proteger “*Productos farmacéuticos y medicinales gastrointestinales*”, en Clase 05 Internacional, a nombre de **GLOBAL FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, (ver folios 33 y 34).



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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto, del estudio integral del signo propuesto con el inscrito se comprueba una gran similitud a nivel gráfico y fonético, aunado a que ambas se ubican en la misma Clase 05 y se refieren a productos similares, todo lo cual puede provocar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que invoca la defensa del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto es muy poco probable que el consumidor confunda los productos que cada marca protege; a saber, un producto gastrointestinal de un nutracéutico para las articulaciones, ya que el uso de cada uno radica en problemas de salud totalmente diferentes, lo cual impide el riesgo de asociación empresarial. Agrega que entre ambos signos existen diferencias suficientes. Afirma que a nivel gráfico, la combinación **MOBIL+ITY** es muy distinta de **MOVIL+IB**, lo cual les imprime una fonética que también es notoriamente distinta. Aunado a ello, el solicitado posee un significado específico, referido a la movilidad, por lo cual ese vocablo se relaciona con el movimiento, mientras que el inscrito es un término de fantasía, y por ello ambos cuentan con una carga fonética, gráfica e ideológica tal que permite su clara diferenciación. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en



cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada.

En el caso concreto, al analizar los signos en pugna **“MOBILITY”** y **“MOVILIB”**, resulta claro para este Tribunal que la parte inicial **“MOVILI”** pesa mucho y es idéntica fonéticamente, ya que al pronunciarlas no se hace distinción entre **“V”** y **“B”**. De igual manera, gráficamente hay un gran parecido ya que la distinción se hace hasta el final entre las partículas **“TY”** en la solicitada y **“B”** en la inscrita, siendo que esa diferencia no es suficiente para distinguirlos, por lo que vistas en conjunto resalta esa partícula común. Por otra parte, ideológicamente también hay un gran parecido, ya que la idea que ambos transmiten gira precisamente alrededor de **movilidad**, sea **mobility**, que es precisamente la marca a propuesta.

Debe recordarse además que al ser el objeto de protección de ambos signos los productos farmacéuticos, se requiere una mayor rigurosidad al realizar su análisis. Y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe darse énfasis a las similitudes y no a las diferencias, en razón de lo cual es manifiesta la similitud a nivel gráfico, fonético, ideológico y en relación con su objeto de protección, que en ambos son productos farmacéuticos.



Así las cosas, no resultan de recibo los alegatos de la parte recurrente, por cuanto es evidente la posibilidad de crear confusión en el público consumidor y por ello no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente violentando lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SANOFLI, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la cual se confirma.

#### **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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SANOFLI, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**MOBILITY**” en Clase 05 Internacional, presentado por la recurrente.



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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**