



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0300-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “EL MANA DORMOTIL (DISEÑO)”**

**LABORATORIOS EL MANA PRODUCTOS NATURALES, S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6057-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 1359-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula 1-626-794, vecina de San José, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y seis minutos, once segundos del ocho de febrero de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 28 de junio de dos mil once, el **Licenciado Sergio Quesada González**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 1-553-680, vecino de San José, en representación de la empresa **LABORATORIOS EL MANA PRODUCTOS NATURALES, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-263934, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**EL MANA DORMOTIL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*Medicamentos naturales y productos naturales para uso medicinal*”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 21, 22 y 26 de julio de 2011, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa **Sanofi-Aventis**, se presenta oposición al registro indicado.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y seis minutos, once segundos del ocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y en consecuencia acoge la marca solicitada.

**CUARTO.** Que la Licenciada Chaves Desanti, en la condición indicada apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora; y,**


### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 60 y 61 de este expediente.


Asimismo se agrega el siguiente:

**3.-** Que la empresa Laboratorio El Maná Productos Naturales, S. A. es titular de los siguientes signos marcarios:



a)  como marca de fábrica con Registro No. 168132, en Clase 05 internacional, para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos, productos naturales, veterinarios e higiénicos, productos para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes”*, (ver folio 110).



b)  como nombre comercial con Registro No. 185068, para proteger y distinguir *un establecimiento dedicado a la venta y comercialización de productos farmacéuticos, productos naturales, veterinarios e higiénicos, productos para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, ubicado en Alajuela, del Parque Juan Santamaría 20 metros al oeste*, (ver folio 112).



c) **RIÑOLITO** como marca de comercio con Registro No. 212746, en Clase 05 internacional, para proteger y distinguir *medicamentos naturales y productos naturales para uso medicinal*, (Ver Expediente adjunto *ad effectum videndi* No. 1).



d) **ELAXTIC** como marca de comercio con Registro No. 212745, en Clase 05 internacional, para proteger y distinguir *medicamentos naturales y productos naturales para uso medicinal*, (Ver Expediente adjunto *ad effectum videndi* No. 2).



**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés que puedan influir en el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, admitiendo la marca solicitada, por considerar que de la comparación gráfica y fonética del signo solicitado “EL MANA DORMOTIL (DISEÑO)” con el inscrito “DOGMATIL”, se desprende que, aún y cuando coincidan en algunas de sus letras; a saber, “DO”, “M” y “TIL”, y protejan productos de la misma clase internacional, el resto de los elementos contenidos en el signo, es decir el diseño y el término “EL MANA” hacen que entre ellos haya una diferencia muy marcada, lo que descarta cualquier confusión en los consumidores, haciendo viable su coexistencia registral.

Inconforme la representación de la empresa opositora, **Sanofi-Aventis**, en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que el signo propuesto; del cual es evidente que su núcleo es “DORMOTIL”, es “...*prácticamente idéntica al signo marcarío inscrito, lo cual no sólo va en contra de los derechos adquiridos por la empresa Sanofi-Aventis, sino que a la vez lesionaría los derechos del público consumidor...*”, creando confusión con el signo inscrito “DOGMATIL” por su similitud gráfica, fonética e ideológica. Agrega que al comparar dos marcas se debe enfatizar en las semejanzas más que en las diferencias, siendo que, en este caso debe considerarse además que el objeto de protección de ambas son los productos farmacéuticos, ubicados en la clase 05 internacional, en donde el análisis debe ser más riguroso, dados los intereses que se pondrían en juego en caso de permitirse la coexistencia de signos que puedan provocar confusión.

Por otra parte, la representación de la empresa solicitante, **Laboratorio El Maná Productos Naturales, S. A.**, se apersona en defensa de lo resuelto por el Registro de la Propiedad



Industrial, agregando que su representada tiene inscritas otras marcas en donde se incluye el diseño especial:



el cual es usado en ellas como elemento diferenciador, de esta manera, es utilizado como una estrategia de mercadeo, como una plataforma para nuevas marcas, tales como “EL MANA ELAXTIC (DISEÑO)” con Registro No 212745 y “EL MANA RIÑOLITO (DISEÑO)” con Registro 212746, es por esta razón que este diseño debe ser considerado como un elemento que forma parte de la marca solicitada, de la misma forma en que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y no diseccionarlo o desmembrarlo como pretende la recurrente, con el único fin de que en el cotejo se considere solamente la partícula “DORMOTIL” sin otros elementos que la acompañen. Agrega asimismo que hay diferencia entre los productos que cada una de las marcas protege y en razón de todos estos alegatos, solicita se deniegue la oposición, se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la resolución impugnada.


**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS.** Una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna, concluye este Tribunal que, contrario a lo resuelto por el Registro *a quo*, los signos no presentan diferencias suficientes, por cuanto, el elemento preponderante en el propuesto lo es la partícula “**DORMOTIL**”, contenida en su término denominativo, lo cual deriva de la disposición del contenido del signo, visto en su conjunto, en donde el diseño agregado es muy pequeño y por ello la partícula “EL MANA” es mínima, casi imperceptible y por este motivo es ese elemento preponderante en el que debe concentrarse la comparación con el inscrito “**DOGMATIL**”.



Es así que, de esa confrontación se evidencia que los signos difieren únicamente en dos letras, R-G y O-A, tal como afirma la recurrente, reflejando la gran similitud tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, que impide su registro. Aunado a lo anterior; y contrario a lo afirmado por la empresa solicitante, la marca inscrita lo es para preparaciones farmacéuticas, dentro de las cuales se podrían incluir los productos naturales de uso medicinal de la solicitada, todos ubicados en la clase 05 de la nomenclatura internacional, la cual exige un análisis más riguroso, y que impide su coexistencia registral, en razón de la defensa de intereses superiores, cual es la salud pública.

Tampoco resulta de recibo el alegato del solicitante en el sentido que, debe ser admitido este registro en vista que ya ha obtenido la inscripción de signos que, en forma idéntica al que es



objeto de este expediente, contienen el diseño , del cual es titular, por cuanto; se le recuerda, los aspectos que hayan sido valorados en otros expedientes relativos a otras solicitudes marcarias, resultan ajenos en el trámite de estas diligencias, es decir, son procedimientos totalmente independientes y, por esta razón, no pueden ser considerados en el análisis de registrabilidad del signo bajo estudio.

Por lo expuesto, concluye este Tribunal que; tal y como lo afirma la empresa recurrente, entre los denominativos **DORMOTIL** y **DOGMATIL**, ambos en Clase 05 guardan más similitudes que diferencias al punto de que se pueden confundir, siendo además que, esas diferencias resultan insuficientes y por ello no pueden ser admitidos los argumentos de la empresa solicitante, en virtud que no es admisible el registro solicitado y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa opositora **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y seis minutos, once segundos del ocho de febrero de dos mil doce, la cual se revoca.



**QUINTO. 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 Orgánico y 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa opositora **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y seis minutos, once segundos del ocho de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que sea denegado el registro del signo **“EL MANA DORMOTIL (DISEÑO)”** solicitado por la empresa **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES, S.A.** 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 Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**