



## **RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2013-0500-TRA-PI-464-14-614-15**

**Solicitud de inscripción de fábrica: “OZZION”**

**SANOFI, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen 2013-0500-TRA-PI-464-14-614-15)**

**Marcas y otros signos.**

## ***VOTO N° 139-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del doce de abril de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:24 horas del 10 de junio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de marzo de 2013, el Lic. Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI, sociedad organizada y bajo las leyes de Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “OZZION”, en clase 05 del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos.”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:18:24 horas del 10 de junio de 2015, resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.



**TERCERO.** Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado el 22 de junio de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Lic. Jorge Tristán Trelles de calidades y condición antes indicadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Por resolución de las 10:56:47 horas del 26 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve: "... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...", y por medio del auto de las 10:59:57 horas del 26 de junio de 2015 dispuso: "... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...".

**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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica: "OPXION" registro N° 175972, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir "Preparaciones farmacéuticas, a saber, preparaciones de hormonas", cuyo titular es la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. (v. f 115).

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



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca “OZZION” en clase 05 internacional, presentada por la empresa SANOFI. Siendo que del estudio integral del signo propuesto se determinó que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “OPXION” registro N° 175972, propiedad de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, dado que a nivel gráfico y fonético son similares y busca proteger productos relacionados en la misma clase 05 internacional. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, con lo cual trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa SANOFI, en sus agravios señaló que los signos cotejados si bien comparten la misma clase internacional, su actividad comercial es diferente, dado que la empresa Bayer A.G., se dedica al desarrollo de soluciones de planificación familiar femenina, sea la protección de preparaciones hormonales. Agrega la parte recurrente que el signo inscrito “OPXION” es evocativo, ya que el término empleado alude directamente al vocablo “OPCION”, es decir la posibilidad de una mujer de elegir quedar embarazada o prevenir el embarazo mediante la ingesta del precitado producto. Asimismo, señaló que la marca propuesta por su mandante no incluye preparaciones hormonales para el giro solicitado.

Por otra parte, señaló que el signo propuesto por su representada en una denominación de fantasía sin ningún significado, quedando demostrada la falta de identidad gráfica e ideológica. Por tanto, debe prevalecer el principio de especialidad y en consecuencia admitir la solicitud presentada por su mandante, siendo que existe muy poca probabilidad de que el consumidor vaya a confundir los productos de ambas empresas dado que son suficientemente distintas como para que pueda darse un riesgo de asociación empresarial.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir,



entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**OZZION**” y la marca de fábrica inscrita “**OPXION**”, contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel **visual** si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical las letras “**ZZ**” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que a proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo o confusión, por cuanto los signos cotejados “**OPXION**” que se encuentra inscrito y **OZZION** del propuesto, lo que diferencia gramaticalmente al signo propuesto es el empleo de la letra “**ZZ**” que si bien corresponden a elementos diferentes entre ambas no le proporcione la actitud distintiva necesaria, máxime, que a nivel **auditivo** ambas expresiones a la hora de pronunciarlas fonéticamente suenan de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo con relación a los productos que comercializa la titular del registro inscrito.

Por otra parte, cabe destacar que en el campo ideológico el signo propuesto **OZZION**, así como el inscrito **OPXION** no cuentan con un significado concreto u específico, siendo expresiones o términos de fantasía y en razón de ello no podría entrar a valorarse.

Ahora bien, en cuanto al cotejo de productos y servicios el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, dispone: “[...] *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. [...]”*, por lo que procede entrar a analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados o relacionado.

En este sentido obsérvese que la marca inscrita “OPXION” protege; “Preparaciones farmacéuticas, a saber, preparaciones de hormonas” y el signo propuesto “OZZION” pretende la protección de: “Productos farmacéuticos”, en este sentido, se desprende que los signos contrapuestos se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil “farmacéutica”, por lo que el consumidor al verlos las va a asociar dentro de una misma gama de productos relacionados con la salud, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable y en consecuencia procede su rechazo, criterio que fue determinado por el Registro de instancia y que comparte este Órgano de alzada. Además, de que este Órgano de alzada, en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** El representante de la empresa SANOFI, en sus agravios señalo que los signos cotejados si bien comparten la misma clase internacional, su actividad comercial es diferente. Al respecto, cabe señalar que tal y como fue determinado en el considerando cuarto de esta resolución, los productos a proteger no solo se encuentran dentro de la misma clase 05 del nomenclátor internacional, sino que además dentro de una misma naturaleza -productos farmacéuticos-, por lo que ello implica la posibilidad de inducir a los consumidores a un posible riesgo de confusión con los productos y su origen empresarial.

Al respecto es de mérito indicar al recurrente que conforme al artículo 1 de la Ley de Marcas, que dispone:

*“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares*



*de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].”*

De la anterior, cita se desprende que se deben proteger a las marcas ya registradas, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

En este sentido, es claro de la normativa y doctrina anteriormente indicada, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia, por lo que de advertirse alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se debe proceder con su denegatoria, tal y como sucedió en el presente caso por la aplicación del artículo 8 inciso a) del precitado cuerpo normativo.

Ahora bien, con relación al principio de especialidad se debe recordar que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que entre el signo solicitado OZZION y la marca inscrita OPXION, existe identidad gráfica y fonética, por cuanto las 6 letras que componen



la marca solicitada 4 son iguales y en la misma posición de la marca inscrita, tanto la primera letra como las tres últimas son las mismas por lo que la posibilidad de confusión es más fuerte. La única diferencia en la marca solicitada se localiza en las letras ZZ la cual no le aporta la distintividad necesaria para diferenciarla de la inscrita, aunado a que los productos están relacionados por lo que no aplica el principio de especialidad y es por ello que operó su rechazo. Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido conforme las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 24 inciso e) de su Reglamento.

Agrega la parte recurrente que el signo inscrito “OPXION” es evocativo, ya que el término empleado alude directamente al vocablo “OPCION”. Este Tribunal, estima importante señalar al recurrente que del análisis realizado a los signos cotejados OZZION propuesto y OPXION que se encuentra inscrito se determinó que ambos son términos de fantasía, sea que no tienen o cuentan con un significado concreto o específico. Sin embargo, cabe destacar que el rechazo de la presente solicitud operó por la similitud contenida entre los signos, a la luz de un derecho preferente conforme al artículo 8 inciso a) de la Ley supra citada, no siendo procedente entrar a conocer situaciones de inconformidad de carácter intrínseco relacionado con el signo inscrito dado que ello difiere del contenido del presente proceso. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Ahora bien, respecto de que el signo propuesto por su representada “OZZION” corresponde a una denominación de fantasía sin ningún significado, quedando demostrada la falta de identidad gráfica e ideológica. En este sentido, es importante señalar que lleva razón al indicar que el signo propuesto por su mandante corresponde a una denominación de fantasía, ya que de esa manera consta en la resolución venida en alzada. Sin embargo, tal y como fue determinado por el Registro de instancia y este Tribunal, con independencia de ser una denominación de fantasía es similar al registro que se encuentra inscrito y por esa razón procedió su rechazo.





Recordemos, que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y mucho menos que sea semejante a otro signo. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras. de ahí que los agravios en este sentido no son de recibo.

Finalmente, respecto a los documentos aportados y certificados de registro de la marca que han sido aportados por el recurrente visibles de folio 124 al 146 del expediente. Cabe advertir, en este sentido que la existencia de un registro inscrito fuera del territorio nacional no es motivo suficiente para conceder su protección registral, toda vez, que previo a la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, se debe superar la etapa de calificación registral realizada por el operador jurídico conforme lo disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinar que lo peticionado no incurra en ninguna de las causales contenidas en los citados presupuestos jurídicos, en virtud, de que en esa etapa del procedimiento lo que se prevé es que no ingresen signos marcarios a la corriente registral que puedan causar riesgo de confusión o asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, dada la similitud o semejanza que estos pueden contener con relación a los ya inscritos, por lo que de advertirse cualquier circunstancia que pueda afectar los derechos adquiridos y consolidados en sede registral, corresponderá a la administración proceder con su denegatoria.

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: "... 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. ...", en consecuencia, dada la inadmisibilidad contemplada por nuestra legislación marcaria por aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se confirma su denegatoria. Razón por la cual se rechazan sus manifestaciones y pruebas en este sentido.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa SANOFI, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:24 horas del 10 de junio de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “OZZION” en clases 05 internacional.

**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 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 y normativas que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa SANOFI, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:24 horas del 10 de junio de 2015, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “OZZION” en clases 05 internacional. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*