

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0889-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ALLECROM”**

**SANOFI-AVENTIS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 491-08)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 352-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 174 avenue de France, 75013, París, Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALLECROM”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas, suplementos alimenticios de uso médico; sustancias dietéticas de uso médico; vitaminas, sustancias minerales de uso médico, productos higiénicos de uso médico;

preparaciones químicas de uso médico o farmacéutico; jabones para productos médicos y colirios.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:59:49 horas del 20 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**ALERCOM**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **79564**, para proteger y distinguir un antialérgico, propiedad de la empresa **ACROMAX DOMINICANA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).***”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 24 de febrero de 2009, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado o el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ALERCOM**”, bajo el registro número **79564**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ACROMAX DOMINICANA S.A.**, vigente desde el 8 de mayo de 1992 hasta el 8 de mayo de 2012, para proteger y distinguir un antialérgico. (Ver folios 38 y 39).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**ALERCOM**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos farmacéuticos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y en su expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que a su criterio la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, mencionando lo establecido por artículo 18 de dicho cuerpo normativo, en cuanto a la coexistencia registral y la concesión marcaria con limitación expresa para determinados productos o servicios. Alega la aplicación de criterios paralelos para la coexistencia de signos similares, además de resaltar que existen diferencias entre los signos contrapuestos como para

permitir su coexistencia pacífica, dado que poseen enunciaciones fonéticas totalmente diferentes, por lo que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, aún cuando ambos protegen artículos de la clase 5, debiendo haberse hecho el análisis de las marcas en conflicto de manera global y no de manera separada, analizando cada componente individualmente, concluyendo que la combinación de las letras de la marca propuesta a inscripción es totalmente original, novedosa y se distingue de lo ya inscrito.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente

lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la

marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmercedo de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: <b>ALERCOM</b>	MARCA SOLICITADA: <b>ALLECROM</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>UN ANTIALÉRGICO</u> .	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>preparaciones farmacéuticas</u> , suplementos alimenticios de uso médico; sustancias dietéticas de uso médico; vitaminas, sustancias minerales de uso médico, productos higiénicos de uso médico; preparaciones químicas de uso médico o farmacéutico; jabones para productos médicos; colirios

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente denominativas, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**ALERCOM**”, y la solicitada, “**ALLECROM**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 7 y 8 letras que las componen respectivamente, coinciden en siete de ellas acomodadas casi en el mismo orden, sólo se distinguen por su segunda consonante

repetida en la marca propuesta, “\_LL\_” respecto a la “L” de la primera, y por la inversión de la letra “R”, “\_ERCOM” y “\_ECROM”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el Organo a quo al establecer que: “... al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, palabras “ALLECROM” y “ALERCOM”, se pronuncian casi igual; registrándose la única diferencia fonética en la pronunciación de la letra, donde la marca solicitada se trata de las letras “L”, y en la marca inscrita se trata de la letra “D”, por lo que su pronunciación se reduce a una letra contenida en el signo solicitado, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo...”

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo que este aspecto no entra en juego en el presente caso, siendo más que suficiente lo antes dicho para resolver la litis.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de preparaciones farmacéuticas siendo el producto protegido por la marca inscrita un antialérgico, sea una preparación farmacéutica, ya que como bien señala el artículo 24 citado “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”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –la protección de la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**ALERCOM**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ALLECROM**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

**SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación





---

de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.-**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano***

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**