

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0196-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca de fábrica “MEBEROL”

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7585-05)

Marcas y otros signos

VOTO No. 409- 2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Ricas, a las nueve horas cincuenta minutos del once de agosto del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS** (Antes conocida como **SANOFI-SYNTHELABO**), organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 174 avenue de France, F-75013 París, contra la resolución número 8480 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del tres de diciembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de setiembre del dos mil cinco, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en la condición de apoderada general de

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., cédula jurídica número tres-cero doce-cuatrocientos un mil cero sesenta y cuatro, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MEBEROL**” en clase 5 del Nomenclátor Internacional para proteger y distinguir productos farmacéuticos para el tratamiento de dolores y molestias intestinales.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 23, 26 y 27 de junio del dos mil seis, en las Gacetas números 121, 122 y 123, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **SANOFI-SYNTHELABO**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que existe una similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**DEMEROL**”, inscrita bajo el Registro 6812, en clase 5 del Nomenclátor Internacional, vigente hasta el 22 de junio del 2007.

TERCERO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas treinta y cinco minutos del tres de diciembre del dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de SANOFI-SYNTHELABO contra la solicitud de inscripción de la marca “MEBEROL”;** en clase 05 internacional; presentado por **LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.**, la cual se acoge (...)”.

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de enero del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que entre la marca “**MEBEROL**” solicitada y la marca inscrita “**DEMEROL**”, de su representada existe

semejanza gráfica, fonética e ideológica, situación que lesionaría los derechos del público consumidor al crearse un error en relación con el origen empresarial.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas a las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por mayoría, este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 65 a 71 del expediente, donde igualmente consta la renovación de la marca, de fecha 23 de abril del 2007.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución número 8480 dictada a las ocho horas treinta y cinco minutos del tres de diciembre del dos mil siete, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **SANOFI-VENTIS** (Anteriormente SANOFI-SYNTHELABO), contra la solicitud de inscripción de la marca **“MEBEROL”** en clase 5 Nomenclátor Internacional argumentando en el “Considerando Tercero párrafo in fine y Quinto, En Cuanto al Fondo”, que las marcas en litigio poseen más diferencias que semejanzas, y que la similitud parcial existente sería incapaz de ocasionar

confusión entre el público consumidor y mucho menos poner en riesgo la salud, como lo alega la parte opositora, por lo que no existe impedimento para que coexista registralmente la marca solicitada con el signo inscrito, de ahí, que no debe denegarse la solicitud de la inscripción de la marca indicada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y sustanciación de la audiencia radican en que entre la marca solicitada **“MEBEROL”** y la inscrita **“DEMEROL”** existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, siendo, que en su conjunto ambas marcas resultan prácticamente idénticas, produciendo la impresión de que son marcas que pertenecen a la misma empresa, por lo que aduce, que de permitirse el registro de la marca **“MEBEROL”** se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual dispone que no se podría utilizar ni registrar como marcas ni como elementos de las mismas, de tal forma que no existe un elemento que le proporcione novedad a la marca solicitada.

CUARTO: EN CUANTO A LAS MARCAS. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como

tal.

QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 las 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8^a 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 id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, toda vez que la misi3n de la marca est3 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, y a3n antes, cuando est3 en tr3mite, as3, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisi3n de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se d3 confusi3n en el p3blico consumidor, ya que el riesgo de confusi3n se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudi3ndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideol3gico, y ello por las eventuales similitudes gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, respectivamente.

SEXTO. EL AN3LISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, la mayor3a de este Tribunal debe aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar entre

MARCA INSCRITA CLASE 5 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 5 INTERNACIONAL
---	---

DEMEROL	MEBEROL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS DISTINGUE
<p>Toda clase sustancias y productos para uso en medicina y farmacia y para fines veterinarios e higiénicos, drogas naturales y preparadas, hipnóticas, analgésicos, antisifilíticos</p>	<p>Farmacéuticos para el tratamiento de dolores y molestias intestinales</p>

Lo anterior a efectos de determinar si existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, la difusión de un criterio que asevere o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen ambos signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor. Así, las cosas, en el presente caso, la mayoría de este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada “**MEBEROL**” se compone de una palabra constituida por siete letras, cuatro consonantes y tres vocales y la inscrita “**DEMEROL**” está compuesta igualmente de una palabra conformada por siete letras, cuatro consonantes y tres vocales. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas si bien no cuentan con una raíz idéntica “**MEBEROL**” y “**DEMEROL** (inicio de la palabra) las mismas son similares, lo que puede llevar a confusión al consumidor, tenemos que la sílaba tónica va con la consonante; en ambas es “**ROL**”, pero en su terminación si son idénticas, haciendo que el elemento que predomina en los signos enfrentados es “**OL**”.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto de vista *gráfico* se manifiesta por la coincidencia en las sílabas y letras, coincidencia en la raíz e identidad en la sílaba tónica.

En razón, de lo indicado supra, vemos que la similitud **fonética o auditiva**, está presente en la marca solicitada “MEBEROL” y la inscrita “DEMEROL”, ya que al ser pronunciadas tienen una similar acentuación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar.

La similitud gráfica y fonética, encontrada entre la marca solicitada y la inscrita corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).***

De la doctrina transcrita, se desprende, que la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de una misma especie, con el cual reconoce el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado, por lo que la mayoría de este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, en virtud de la similitud gráfica y fonética que tiene la marca solicitada “MEBEROL” con la inscrita “DEMEROL”, aumenta la

probabilidad de que se de un riesgo de confusión y de asociación entre los productos, que comercializan la empresa **LABORATORIOS ADNDRÓMACO S.A.**, y **SANOFI-AVENTIS**, titular de la marca “**DEMEROL**”, pues, dentro de los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada se encuentran los “**productos farmacéuticos para el tratamiento de dolores y molestias intestinales**” contemplados por la marca inscrita, ya que ésta distingue y protege entre alguno de sus productos protegidos: **toda clase de sustancias y productos para uso en medicina y farmacia**, los cuales a su vez son productos “**farmacéuticos**”, pues, pertenecen a la misma **clase 5** de la nomenclatura internacional, tal situación podría producir como lo indicáramos anteriormente un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, un origen empresarial común, o sea, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, siendo, **que ambos son productos farmacéuticos**, y **nada obsta para que sean distribuidos en los mismos puntos de venta**, ya que su común denominador está en ser medicamentos para consumo humano, y por el mismo hecho de ser los involucrados productos farmacéuticos, es que el Registro a quo debió tener un criterio más estricto en cuanto a permitir el registro de una marca confundible con una ya registrada, puesto que el acto de consumo involucra un acto de salud, y la confusión en estos casos puede resultar en un daño o un resultado no deseado para una persona que busca mejorar de un padecimiento, por lo que este Tribunal considera que lleva razón la sociedad apelante, cuando señala que:

*“(...) el consumidor puede incurrir en error al adquirir sus productos. En el caso en estudio, es evidente que los consumidores pueden confundir la marca inscrita **DEMEROL** con la que se pretende inscribir **MEBEROL**”.*

De ahí, que la mayoría de este Tribunal, considera que el signo solicitado no es objeto de registración por cuanto el mismo, de conformidad con lo expuesto en líneas atrás, transgrede lo dispuesto en el numeral 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues, éste

prevé con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Debe aclararse finalmente que no existe similitud ideológica, como lo indicara el apelante.

SÉTIMO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca, en consecuencia se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“MEBEROL”** presentada por la empresa **LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.**

OCTAVO: 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-**

AVENTIS, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe considera, que previo a dictarse la resolución definitiva, y dado que según la certificación de la marca “DEMEROL” visible a folios 65 a 71, se deduce que dicha marca venció el 22 de junio de 2007, pero con solicitud de renovación, lo procedente es solicitarle certificación al Registro de la Propiedad Industrial acerca del estado actual de la solicitud de referencia y de dicha marca.



Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33