

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0130-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “TRIVAL (Diseño)”

Sanofi-Aventis, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8050-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 420-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, Abogado, vecino de Santa Ana, San José, con cédula de identidad número 1-392-470, en su calidad de Apoderado de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Francia, y con domicilio en París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre de 2005, aclarado luego mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2006, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa **LABORATORIOS ROWE, C. por A.**, solicitó la inscripción del signo:





... como marca de fábrica y comercio en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger productos farmacéuticos para mujer; productos higiénicos para la medicina para mujer; sustancias dietéticas para uso médico para mujeres; emplastos para mujer; y materiales para empastar los dientes para mujeres.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2006, la señorita Anel Marchena Camacho, en representación de la empresa **SANOFI-SYNTHELABO**, hoy **SANOFI-AVENTIS**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **SANOFI-SYNTHELABO.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“TRIVAL” (DISEÑO)**, en clase 5 internacional, presentado (sic) por **LABORATORIOS ROWE, C. por A.** (...)”*.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2007, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, apeló la resolución referida, mas luego no expresó agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, que debía “(...) *declarase sin lugar la oposición interpuesta y admitirse la solicitud presentada*”, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes con tal omisión, considera la mayoría de este Tribunal procedente entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

Asimismo el escrito constante a folio 49, se tiene por no presentado no solo por no ser procedente ya que se trata de la contestación a la oposición, existiendo ya un apoderado debidamente nombrado, sino porque fue ratificado extemporáneamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula el único Hecho Probado de la resolución venida en alzada, y en su lugar por mayoría este Tribunal establece este otro:

Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo “TRIMAX”, bajo el registro número 9540, perteneciente a la empresa SANOFI-SYNTECHLABO, vigente hasta el 3 de octubre de 2016, como marca de fábrica en Clase 05 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger trisilicato de

magnesia para usarse como antiácido, antiséptico y antitóxico (ver folios del 85 al 91).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por mayoría, este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El representante de la empresa **LABORATORIOS ROWE, C. por A.**, solicitó la inscripción del signo **“TRIVAL (Diseño)”**, como marca de fábrica y comercia en **Clase 05** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **SANOFI-SYNTHELABO**, hoy **SANOFI-AVENTIS**, por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica **“TRIMAX”** en esa misma **Clase 05**, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° 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 como marca, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en

mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

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

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
TRIMAX	

... desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita es meramente **denominativa**, esto es, compuesta por una única palabra, “**TRIMAX**”, mientras que la solicitada sería una marca **mixta**, porque se compone por la palabra “**trival**” escrita así, en minúscula, y el dibujo de un cuerpo afeminado, hincado, que omite la cabeza y los brazos, y los trazos de dos líneas paralelas y zigzagueantes. Ante la disparidad gráfica de uno y otro

signo, conviene recordar que tratándose de las marcas mixtas, su elemento preponderante en el denominativo, por cuanto son las palabras, más que los dibujos, los aspectos de un signo distintivo que más se aferran a la mente de los consumidores por la facilidad de su comunicación y, por consiguiente, descartando por el momento en este cotejo el dibujo que contiene el signo propuesto, “TRIMAX” y “TRIVAL” resultan ser, en términos visuales y ortográficos, dos signos poco parecidos entre sí, por cuanto si bien su prefijo es igual, “TRI_” (es decir, la forma prefija del número “3”), sus respectivos sufijos son distintos: “_MAX” y “_VAL”, circunstancia ésta que tiene verdadera importancia al momento de verificarse el cotejo fonético entre ambos.

En efecto, como derivación de lo anterior, se tiene que desde un punto de vista fonético, aunque por la estructura y orden que presentan las sílabas, consonantes y vocales, a su inicio ambos signos se pronuncian y escuchan igual, “TRI_”, esa sílaba se asocia al número tres, y como en la lengua española se trata de un prefijo átono de un gran número de palabras, su acento suele trasladarse a otras partículas de éstas, por lo que conforme a la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, “/trimáx/” en el caso de la inscrita, y “/trivál/” en el caso de la solicitada, razón por la cual los vocablos dichos, en términos fonéticos, son diferentes.

Y desde un punto de vista ideológico, aunque el signo propuesto, “TRIVAL”, pareciera que se trata de una alteración ortográfica de la palabra “tribal” (*perteneciente o relativo a la tribu*), en definitiva ambos signos carecen de un significado conceptual debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, por lo que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de semejanza o igualdad.

Hecho el ejercicio anterior, y al retomarse que el signo propuesta contiene, además del elemento gráfico ya comentado, otros pictóricos que la distingue de la que le fue opuesta, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la

Ley de Marcas, por mayoría este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existen motivos que impidan su coexistencia registral, por cuanto son más sus diferencias que sus semejanzas. Y si a esto se le aúna que a la postre, aunque una y otra marca distinguirían y protegerían productos de la misma Clase 05 del nomenclátor, por la especialidad de tales productos (trisilicato de magnesia para usarse como antiácido, antiséptico y antitóxico, en el caso de la inscrita; productos farmacéuticos para mujer; productos higiénicos para la medicina para mujer; sustancias dietéticas para uso médico para mujeres; emplastos para mujer; y materiales para empastar los dientes para mujeres, en el caso de la propuesta), no considera la mayoría de este Tribunal que el público consumidor medio pueda incurrir en un riesgo de confusión entre unos y otros.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas y ser viable, por ende, su coexistencia registral, lo pertinente es, por mayoría, rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, por mayoría 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.— 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

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este

asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la



publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:



“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que

contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TNR: 00.41.55