



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-724 -TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SANOFI”**

**SANOFI, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2014-3218)**

**Marcas y otros signos Distintivos**

***VOTO N° 481 -2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta ciento noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI**, una empresa organizada bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciséis minutos, treinta y cuatro segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha nueve de abril de dos mil catorce, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI**, solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SANOFI**”.



para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional “*preparaciones farmacéuticas, veterinarias e higiénicas. Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés. Emplastos, material para apósitos. Material para empastar los dientes, cera dental. Desinfectantes. Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas dieciséis minutos, treinta y cuatro segundos del trece de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de febrero de dos mil quince, la apoderada de la empresa **SANOFI**, indicó que su representada solicitó al registro el cambio de nombre de propietario de la marca **SANOFI** en clase 3, ya que cambió su nombre de **SANOFI –AVENTIS DE PANAMÁ S.A** por el de **SANOFI**.

**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, 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 Díaz Díaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

**ÚNICO** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el Nombre Comercial **SANOFI WINTHROP** bajo el registro número 93294 en **Clase 49** del nomenclátor internacional, para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a la distribución, importación y comercialización de toda clase de productos farmacéuticos, perteneciente a la empresa **SANOFI** (Ver folios 72 a 73 del expediente).

**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 EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con el nombre comercial **SANOFI WINTHROP** por cuanto ambos protegen productos farmacéuticos, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que las empresas **SANOFI** y **SANOFI-AVENTIS DE PANAMÁ S.A** pertenecen a un mismo grupo de interés económico y en su escrito de agravios señala que el nombre comercial “**SANOFI WINTHROP**” ha sido traspasado a su representada y que ese era el argumento para denegar el registro de la marca “**SANOFI**”, en clase 05 internacional, agrega que tal y como se observa en la prueba para mejor resolver aportada por la Dirección de Servicios Registrales que consta a



folio 72 del expediente consta que ese nombre comercial fue traspasado a su representada, eliminándose cualquier riesgo de confusión en el consumidor, lo cual hace procedente el registro de la marca solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales visible a folios 72 a 73, en la cual se indica que el Nombre Comercial “**SANOFI WINTHROP**”, el titular es **SANOFI** y siendo este signo, el motivo del rechazo de la marca solicitada “**SANOFI**”, por la empresa **SANOFI**, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada “**SANOFI**”.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciséis minutos, treinta y cuatro segundos del trece de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciséis minutos, treinta y cuatro segundos del trece de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**