

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1098-TRA-PI**

**Oposición a inscripción como marca del signo VADIX**

**Marcas y otros signos**

**Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12449-2011)**

### ***VOTO N° 535-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de diciembre de dos mil once, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en representación de la empresa Laboratorios Andrómaco S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **VADIX**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar

los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciséis de abril de dos mil doce, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, presentó oposición contra la solicitud referida.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil doce, la representación de la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada en el resultando anterior; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las nueve horas, veintiocho minutos, once segundos del once de octubre de dos mil doce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **LASIX**, en clase 5 para

distinguir un diurético, vigente hasta el veintidós de julio de dos mil diecinueve, cuyo titular es Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (folio 79 y 80).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industria fundó su resolución en la idea de que tanto gráfica como fonéticamente los signos cotejados son muy diferentes, por lo que se permite la coexistencia registral. La apelante indica que hay prácticamente identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por la coincidencia de tres letras y el sonido final /iks/ en ambas palabras, y que los productos están relacionados.

**CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>LASIX</b>	<b>VADIX</b>
Producto	Productos
Clase 5: un diurético	Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Así, considera este Tribunal que son mayores las diferencias que las semejanzas entre los signos bajo cotejo. Si bien ambos terminan con las letras IX, su parte inicial, sea LAS y VAD, a pesar de compartir la vocal, las consonantes que las componen crean una suficiente diferenciación en los niveles tanto gráfico como fonético. Asimismo, si bien el signo solicitado se dirige en parte a distinguir productos farmacéuticos, éstos no son los únicos del listado propuesto en la solicitud, por lo que el principio de especialidad le favorece para obtener el registro; y teniendo claro que la jurisprudencia de este Tribunal ha propugnado que el cotejo entre signos dirigidos al ámbito farmacéutico ha de ser más estricto por estar envuelto un tema de salud pública, aún así y aplicándolo al caso bajo estudio, éste da como resultado la posibilidad de coexistencia de los signos, por resultar no confundibles en el mercado.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos,

veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil doce, la que en este acto 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36