



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0977-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “MIOLAXIN”**

**SANOFI AVENTIS, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8226-05)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 629-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las ocho con cuarenta minutos del quince de junio del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del ocho de octubre del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiuno de octubre del dos mil cinco, el Licenciado **Federico Webb Choiseul**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos dieciséis-quinientos setenta y siete, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad domiciliada en Calle Modelo número 512, San Salvador, con número de identificación tributaria, 0614-140861-001-4, solicitó el registro de la marca de



fábrica "MIOLAXIN" en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de agosto del dos mil seis, en las Gacetas números ciento sesenta y uno, ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres, y dentro del plazo conferido, la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, de calidades y condición indicadas formuló oposición al registro de la marca de fábrica "MIOLAXIN", en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, por la similitud gráfica, fonética e ideológica, existente con la marca de su representada "MYOLOSTAN", en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza,

**TERCERO.** Que a las trece horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del ocho de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.

**CUARTO.** Que en fecha veintisiete de octubre del dos mil ocho, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

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

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, indicando por su orden, que tales hechos encuentran



fundamento a los folios 78 a 89, 9 a 17, 26 vuelto y 113 a 114.

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, más bien encuentra que entre la marca solicitada “MIOLAXIN” y el signo inscrito “MYOLASTAN” no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar riesgo de confusión entre el público consumidor. Considera que a pesar de que las raíces de ambas marcas en conflicto resultan idénticas, en razón, de contener la palabra “MIO” y “MYO” desde la perspectiva visual, las marcas en mención tienen términos diferentes “LAXIN” y “LASTAN”, los cuales dotan a la marca solicitada “MIOXALIN” del carácter de distintividad.

Ante dicha argumentación, apela la empresa oponente, ocurriendo, que la misma no presenta alegato alguno con respecto a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; no obstante, y como consecuencia de la audiencia conferida por esta Instancia, mediante resolución de las once horas, treinta minutos del trece de abril del dos mil nueve, la representación de la apelante en el escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el seis de mayo del dos mil nueve, argumentó, que entre la marca de su representada y la inscrita existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b><u>MYOLASTAN</u></b>	<b><u>MIOLAXIN</u></b>
Productos	Productos



<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir un producto miorrelajante, sedativo, ansiolítico y <b>anticonvulsivo</b> .1.	<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir productos farmacéuticos
--	---

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden **gráfico**, ambas palabras se componen la primera de nueve letras, la segunda de ocho letras. De ellas, son iguales fonéticamente pues, las tres primeras letras, se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sean los prefijos “MIO”, que en inglés significa “MYO”, que hace alusión o referencia a “*músculo*”, y “MYO”. Sin embargo, las otras letras que la componen, sea, los sufijos “**LASTAN**” y “**LAXIN**”, con la que finalizan el signo inscrito y el solicitado, acentúan la diferencia gráfica entre ambas. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel **fonético**, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical similar “**MYO**” y “**MIO (en inglés MYO)**”, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea “**LASTAN**” y “**LAXIN**”, son claramente distintas. La distancia entre la desinencias mencionadas permite que los signos puedan coexistir, pues la pronunciación y el impacto sonoro en conjunto de los signos enfrentados es totalmente diferente.

No existe la identidad **ideológica** expresada por el apelante pues el prefijo “MIO” es un componente genérico que no puede ser apropiado en exclusiva por un particular, resultando que las demás letras que componen el signo, son lo suficientemente diferenciadores, desde el punto de vista gráfico y fonético, de ahí, que la conformación en conjunto de ambos signos no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, ya que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de



marcas confundibles, bajo el principio de que debe ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de expresión de agravios que existe una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo inscrito y el solicitado.

Al respecto, resulta importante destacar, que si bien, los productos que identifican los signos enfrentados van destinados a la salud, lo principal del caso, es que en tratándose de la adquisición de productos farmacéuticos, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o ideológicas, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, en representación de la empresa **SANOFI AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del ocho de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, Ley N° 8039, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanto, en su condición de apoderada especial de la empresa SANOFI AVENTIS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del ocho de octubre del dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55