



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-483- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BENEFIVE”

SANOFI PASTEUR, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2006-9234)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N°709-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de **SANOFI PASTEUR** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 2 avenue du Pont Pasteur.69007; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de octubre de dos mil seis, por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en calidad de apoderada especial de **SANOFI PASTEUR**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BENEFIVE**”, en clase 5, para proteger productos farmacéuticos, vacunas.



SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de abril de dos mil ocho, Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la empresa **WYETH**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**BENEFIVE**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta minutos y nueve segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, resuelve declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **WYETH**, por considerar que los signos en conflicto coinciden lo suficiente, para afirmar que existe una similitud gráfica potencial y que las diferencias establecidas no son las necesarias para descartar un posible riesgo de confusión en el consumidor promedio, poniendo en riesgo la salud humana por tratarse de productos farmacéuticos que poseen el mismo canal de distribución, aunado además de que fonéticamente las semejanzas son muy marcadas, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de ambos signos, ya que la diferencia gramatical es mínima y el cambiarle dos letras a la marca solicitada, no asegura que el consumidor pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en una farmacia o establecimiento donde pueda adquirir este tipo de producto.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de marzo de dos mil nueve, por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **SANOFI PASTEUR**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos y nueve segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, alegando que los productos que protegen las marcas en cuestión, son totalmente diferentes entre sí, y van a consumidores totalmente distintos.

QUINTO. Consta a folio 100 de expediente administrativo levantado al efecto, solicitud de desistimiento por parte del recurrente, del escrito presentado el día 22 de mayo del dos mil



nueve., visible a folios 97 a 99 del expediente, en el cual solicita se tenga por retirada la oposición presentada.

SEXTO: 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 provoquen 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 112499, la marca de fábrica “**BENEFIX**”, en clase 5, para proteger preparaciones farmacéuticas, para ser usadas por hemofílicos, visible a folios 75 y 76 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene hechos con tal carácter,

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

CUARTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el señor Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **WYETH**, tal y como consta a folios 44 a 47 del expediente administrativo levantado al efecto, fundamentó su inconformidad con la solicitud de registro de la marca presentada por la apoderada de **SANOFI PASTEUR**, en el hecho de que su representada tiene debidamente registrada en Costa Rica la marca **BENEFIX** en clase 5, para



proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, para ser usadas en hemofílicos, y que resulta evidente que entre la marca solicitada “**BENEFIVE**” y la marca inscrita “**BENFIX**”, existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica de grado tal, que impide la coexistencia registral.

EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por carecer de distintividad, ya que al encontrarse inscrita la marca “**BENFIX**”, a nombre de **WYETH** y darse similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Una vez analizada la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, sus fundamentos legales son compartidos por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**BENEFIVE**”, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita



“**BENFIX**”. Nótese que la parte denominativa de ambas marcas es casi idéntica, variando únicamente, el cambio de dos letras en la marca solicitada, lo cual no asegura que el consumidor pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en una farmacia o establecimiento donde pueda adquirir este tipo de producto. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de la palabra” “**BENEFIVE**” es igual. Esa similitud, es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

RESPECTO A LA SOLICITUD DE DESISTIMIENTO ALEGADA POR LA PARTE APELANTE. Consta a folio 100 de expediente administrativo levantado al efecto, solicitud de desistimiento por parte del recurrente, del escrito presentado el día 22 de mayo del dos mil nueve., visible a folios 97 a 99 del expediente, en el cual solicita se tenga por retirada la oposición presentada. No obstante considera este Tribunal, que en la marca solicitada “**BENEFIVE**” y la del oponente “**BENEFIX**”, existe similitud gráfica y fonética, capaz de producir riesgo de confusión en el consumidor. No puede el opositor impedir con su desistimiento en segunda instancia, incluso después de haber alegado en sus agravios el peligro que generaría la coexistencia de las marcas contrapuestas,-la denegatoria que hizo el Registro de la marca solicitada. En la inscripción de las marcas, no sólo se tutela el interés procesal de las partes, sino que también se protege “los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, (artículo 1º Ley de Marcas). Así las cosas, y conforme al principio de **verdad real**, que informa el procedimiento administrativo, especialmente aplicable en esta Segunda Instancia, por disposición expresa de la ley, si una marca puede generar riesgo de confusión en el consumidor, sobre todo la solicitada que se refiere a un producto farmacéutico (clase 5), no puede registrarse, porque existe un interés público a favor del consumidor que debe tutelarse. (Ver art 7 inciso j), en relación con el Art 8 inciso k) de la Ley de Marcas). A través del



procedimiento administrativo, en donde el opositor hizo valer y ganar su pretensión se demostró el riesgo de confusión que generaría la coexistencia de las marcas. Por eso, es indispensable en la etapa procesal en que se hizo para el opositor, desistir de su oposición, porque ahora el motivo del acto administrativo, no solo se basa en la tutela de su interés procesal, sino en el de los consumidores. La Ley General de la Administración Pública condiciona la aceptación de un desistimiento, siempre que no afecte el interés público general, y en este caso lo afecta.

EN CUANTO A LOS PRODUCTOS Y MERCADOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS MARCAS EN CONFLICTO. La apoderada de la empresa solicitante de la marca **SANOFI PASTEUR**, solicita la protección para productos en la clase 5, concretamente para proteger preparaciones farmacéuticas y vacunas. Por su parte, la marca inscrita protege productos en clase 5, para preparaciones farmacéuticas para ser usadas por hemofílicos.

Este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

QUINTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Marianella Arias Chacón, mayor, apoderada especial de **SANOFI PASTEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos y nueve segundos del dieciocho de



febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 por Marianella Arias Chacón, mayor, apoderada especial de **SANOFI PASTEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos y nueve segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.