



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0175-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca de forma tridimensional

Sanofi-Aventis, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1931-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 882-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del tres de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Sanofi-Aventis, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:57 horas del 14 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de marzo de 2006, la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Sanofi-Aventis solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo mixto (tridimensional-denominativa)



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos.

SEGUNDO. Que por resolución de las 14:35:57 horas del 14 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha 3 de diciembre de 2008, la representación de la empresa Sanofi-Aventis planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca mixta de fábrica , registro N° 159875, vigente hasta el 28 de junio de 2016, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para el tratamiento de la disfunción sexual,




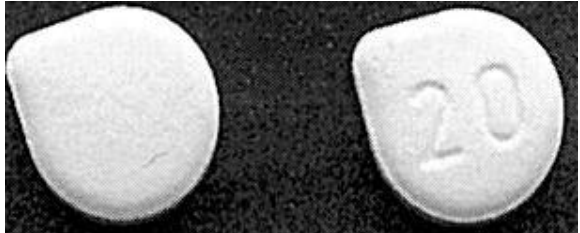
preparaciones farmacéuticas y médicas para la prevención de la disfunción sexual (ver folios 46 y 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud en las formas cotejadas así como en las letras que las acompañan, rechaza la inscripción solicitada.

Por su parte, la recurrente argumenta que las formas inscrita es ovalada y la solicitada es redonda en un lado y en ángulo en otro, y que la coincidencia del número 20 en ambos no es suficiente para que se de la posibilidad de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
	
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas y	Clase 5: productos farmacéuticos



médicas para el tratamiento de la disfunción sexual, preparaciones farmacéuticas y médicas para la prevención de la disfunción sexual	
---	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Tenemos que los productos en ambos casos son medicamentos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tratarse los productos de medicamentos, o sea productos que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

En el presente asunto, por tratarse los signos a cotejar del tipo mixto, sea que incluyen una forma tridimensional y un elemento denominativo, conviene aplicar al cotejo un análisis basado en la primera impresión que producen los signos al tenerlos a la vista en forma sucesiva.



“El criterio de compatibilidad de marcas basado en una primera impresión determina que los cambios irrelevantes sobre los signos confrontados o que no se aprecien a primera vista no permiten la concesión de la marca confundible posterior.” (Lobato, op. cit., p. 294).

Siguiendo esta doctrina es que no pueden ser de recibo los argumentos de la apelación en el sentido de que los diseños no son semejantes por ser uno de forma ovalada y el otro más como un círculo con un extremo terminado en ángulo de 90°, tenemos que éstas pequeñas diferencias entre ambas formas no son distinguibles en la primera impresión que ofrecen los signos al ser apreciados de forma sucesiva, ambos tienen lo que podríamos llamar una forma de gota, achatados en un extremo y ensanchados en el otro, rematando con una forma redondeada. Además, al tener ambas formas impreso el número 20 en ellos, hace que sean aún más confundibles, difícilmente el consumidor, al percibir sucesivamente una forma de gota con un número 20 impreso en bajorrelieve, diferenciará entre un producto y otro, o entre un origen empresarial y otro, por lo que es altamente probable que se dé el problema de la confusión a la hora de realizar el acto de consumo. Y dicha probabilidad excluye de la posibilidad de registro al signo solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo



no puede constituirse en una

marca registrada, por encontrarse inscrita la marca



. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sanofi-Aventis en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sanofi-Aventis en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:57 horas del 14 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33