



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0178-TRA-PI**

**Solicitud de registro de “ENTEROLYTE”**

**SANOFI-AVENTIS, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 9277-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No.894-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las heyes de Francia, domiciliada en 174 avenue de France, 75013 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ENTEROLYTE”, para proteger y distinguir sal rehidratante, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las dieciocho horas, seis minutos y cuarenta y nueve



segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “ENTROLYTE”, en clases 5, quien a su vez se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las nueve horas, cincuenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta 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.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad ABORATORIES, se encuentra inscrito el signo distintivo “ENTROLYTE”, bajo el acta de registro número 57517, desde el 11 de junio de 1980 y hasta el 11 de junio de 2010, para



proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional una solución de electrolitos medicinales. (Ver folio 32).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**ENTEROLYTE**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de un término similar a la marca inscrita “**ENTROLYTE**”, presentándose así similitud de identidad, lo que podría causar riesgo de confusión en los consumidores, además que se pretende proteger productos de igual naturaleza, por lo que no es posible otorgar el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa argumentó que conforme el artículo 18 de la Ley de Marcas, el signo solicitado es susceptible de inscripción; que entre la marca solicitada y la inscrita a pesar de compartir la misma clase, poseen diferencias gráfica y fonéticas, y sus significado no son similares; que aunque las marcas comparten la misma clase no protegen productos similares, siendo la inscrita para una solución de electrolitos medicinales y la solicitada para una sal rehidratante, no existiendo posibilidad que un consumidor confunda los signos al momento de adquirir los productos, ya que el inscrito se usa para bovinos y el presentado es para humanos. Además, señala que si en el Registro coexisten las marcas Enterol y Enterolan, se cuestiona por qué no puede suceder lo mismo con Enterolyte y que las diferencias señaladas eliminan cualquier conflicto de intereses entre Aboratories y Sanofi-Aventis.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.** Una vez realizado el proceso de



confrontación del signo cuyo registro se solicita “ENTEROLYTE”, con la marca inscrita “ENTROLYTE”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala 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 Editores, España, p. 288**).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, ...”* (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss**). Además, en este sentido se ha señalado que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.”* OMPI, Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso



Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 59, 2 de julio de 2004.

**QUINTO.** Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**ENTEROLYTE**”, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**ENTROLYTE**”, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Así, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, se llega a la conclusión que muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la única diferencia la letra “E” en la marca solicitada, resultando que los demás caracteres son equivalentes, no presentando diferenciación alguna, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, pues ambas tienen un comienzo muy similar y sus partes finales idénticas, lo que le resta distintividad al término solicitado.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas son similares en cuanto a los productos que enlistan, toda vez que son de igual naturaleza y se encuentran destinados a utilizarse dentro del campo de los farmacéuticos.

La marca inscrita a nombre de ABORATORIES, denominada “**ENTROLYTE**”, protege una solución de electrolitos medicinales, en clase 5 de la nomenclatura internacional (folio 32), y, el signo solicitado “**ENTEROLYTE**” enlista “sal rehidratante”, en la clase 5, siendo ambos productos protegidos “sales” y tal identidad podría conllevar a una correlación entre los



signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación. En lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que el uso de la marca inscrita es para bovinos, adjuntando una etiqueta del producto, y la solicitada para uso humano, por lo que no existe posibilidad que un consumidor confunda los signos al momento de adquirir los productos. Sin embargo, tal hecho no puede considerarse como un elemento que pueda evitar la posibilidad de confusión, tal y como lo estima el recurrente, ya que los productos de la marca inscrita son tan generales que podría amparar tanto lo veterinario como lo humano.

**SEXTO.** En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarla en forma inequívoca con la ya inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Así, al advertirse que existe similitud gráfica y fonética entre los signos y siendo los productos que pretende distinguir la marca solicitada y los distinguidos por la inscrita similares, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor y por ende no correspondería aplicar el artículo 18 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos invocado por el recurrente, pues el consumidor podría confundirse sobre el origen empresarial de los productos y eventualmente atribuirles el mismo origen. En cuanto a las citas de inscripción de las marcas ENTEROL y ENTEROLAN, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según



los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

**SETIMO.** Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **ABORATORIES**, titular de la marca “**ENTROLYTE**”, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, por lo que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos.

**OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **SANOFI-AVENTIS**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **SANOFI-AVENTIS**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, 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*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**