

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0703-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRIVASS”**

**SANOFI-AVENTIS y AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8459-05)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1227-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, divorciada, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS** (antes **SANOFI-SYNTHELABO**), y **José Pablo Carter Herrera**, soltero, bachiller en Derecho, con cédula de identidad 1-1177-668, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dos minutos, seis segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintiocho de octubre del año dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Ricardo González Fournier, casado dos veces, abogado, con cédula de identidad 1-514-630, vecino de Alajuela, en calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Biocross Sociedad Anónima**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en



Ciudad de Guatemala, octava avenida, tres-ochenta, zona catorce, Edificio La Rambla dos, oficina dos-dos, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**TRIVASS**”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano.

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 31 de enero, 1º y 2 de febrero de 2006.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, los días 17 y 30 de marzo de 2006, el señor **José Pablo Carter Herrera**, de calidades indicadas, en representación de **Aventis Pharma Deutschland GmbH** y la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades indicadas, en su condición de gestora de negocios de la empresa **Sanofi-Synthelabo**, hoy **Sanofi-Aventis**, respectivamente, plantean oposición contra la solicitud de registro de la marca a favor de **Biocross, S.A.**

**CUARTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, dos minutos, seis segundos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, resuelve: “... *Se declara sin lugar las oposiciones interpuesta (sic) por los apoderados de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH y SANOFI-SYNTHELABO, contra la solicitud de inscripción de la marca “TRIVASS”; en clase 05 internacional; presentada por RICARDO GONZÁLEZ FOURNIER, en representación de BIOCROSS, S.A., la cual se acoge...”*”

**QUINTO.** Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 30 de setiembre y 28 de octubre, ambos del 2008, por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti y José Pablo Carter Herrera, respectivamente, en representación

de las sociedades oponentes, presentan recurso de apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como tales, lo que con ese carácter tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando únicamente que el Hecho Probado (1) se sustenta a folio 90 y el Hecho Probado (2) a folio 78 de este expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza las oposiciones planteadas en contra de la inscripción de la marca “**TRIVASS**”, por considerar que no existe argumento alguno, desde el punto de vista legal para denegar el registro solicitado, pues realizado el cotejo marcario que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, haciendo énfasis en los elementos no genéricos o distintivos “**VASS**”, “**TACE**” y “**MAX**”



en cada caso, en aplicación del inciso b) de dicho artículo, en virtud de que las marcas confrontadas comparten la raíz “**TRI**”, pero el resto del término es muy diferente, por lo que no se percibe posibilidad alguna de que el registro solicitado cause algún riesgo de confusión en el público consumidor, razón por la cual lo que procede es admitir su inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de **Sanofi Aventis** (antes Sanofi Synthelabo), indica que su representada es titular de la marca “**TRIMAX**” inscrita desde el 03 de octubre de 1946, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, para proteger productos de trisilicato de magnesio indicado para usarse como antiácido, antipéptico y antitóxico, con la cual existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica, al grado de producir la impresión de que son marcas que pertenecen a la misma empresa. Alega que la marca solicitada “**TRIVASS**” carece de novedad pues utiliza casi en su totalidad el término esencial de la marca “**TRIMAX**”, sin presentar elementos suficientemente distintivos que permitan su coexistencia registral. Advierte además que ambas marcas se clasifican en la clase 5 que, en general, corresponde a productos medicinales, siendo que la doctrina y jurisprudencia marcarias han reiterado que tratándose de productos farmacéuticos, el análisis de las marcas debe ser más riguroso, debido a las graves consecuencias que pueden provocar en el público consumidor.

Asimismo, el señor José Pablo Carter Herrera, en representación de **Aventis Pharma Deutschland GmbH**, manifiesta que su representada es titular de la marca “**TRITACE**”, inscrita desde 1989 en clase 5 internacional, que distingue y protege un preparado antihipertensivo. Agrega que los productos protegidos por ambas marcas estarían en la misma clase y se dirigen hacia un mismo tipo de consumidor, en un mismo sector de la industria, sea la farmacéutica. Que entre la marca inscrita y la solicitada existe una evidente semejanza, tanto gráfica como fonética, y siendo que los productos que protegen



son similares puede provocarse error o confusión en el público consumidor, tanto sobre el producto como de su origen empresarial, lo que resulta especialmente relevante por ser productos farmacéuticos destinados al uso humano.

**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Respecto del cotejo marcario entre signos, 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, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”* **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**TRIVASS**”, con las marcas inscritas “**TRIMAX**” y “**TRITACE**”:

Solicitada por <b>BIOCROSS S.A.</b>	Inscrita por <b>SANOFI- AVENTIS</b>	Inscrita por <b>AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH</b>
<b><u>TRIVASS</u></b>  Clase 5  Protege: Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano.	<b><u>TRIMAX</u></b>  Clase 5  Protege: Producto de trisilicato de magnesio indicado para usarse como antiácido, antipéptico y antitóxico.	<b><u>TRITACE</u></b>  Clase 5  Protege: Un preparado antihipertensivo.

Observa este Tribunal, que tal y como lo manifiesta la representante de la empresa Sanofi Aventis existe una gran similitud entre las marcas “**TRIVASS**” y “**TRIMAX**”, en el nivel gráfico debido a que los términos no comunes entre éstas son mínimos, siendo además que a nivel auditivo, ambos signos tienen el acento en la misma sílaba y al pronunciarse la doble “**SS**” resulta casi idéntica a una “**X**”, lo que produce también una gran similitud fonética.

Por el contrario, entre la marca solicitada y la marca inscrita “TRITACE” sí existen suficientes elementos diferenciadores que eliminan similitudes que puedan causar confusión, pues existe identidad solamente en una vocal y su pronunciación es totalmente diferente.

Continuando con el análisis de las similitudes entre los signos cotejados, se advierte que los productos que protegen todas las marcas se clasifican en la clase 5 y corresponden en general a productos farmacéuticos de uso humano, los que obviamente se expendirían en los mismos establecimientos y van dirigidos hacia el mismo sector de consumidores, lo que provoca un inminente riesgo de confusión.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por la oponente **Aventis Pharma Deutschland GmbH**, titular de la marca “TRITACE”, no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial. Por el contrario, sí resultan de recibo los argumentos presentados por la empresa **Sanofi Aventis**, dada la similitud evidente entre las marcas “TRIVASS” y “TRIMAX”, siendo 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 del signo solicitado, 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).

Del análisis conjunto de las marcas confrontadas, resulta evidente que este Tribunal debe confirmar en forma parcial lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto afirma que no existe similitud gráfica y fonética entre la marca solicitada y la inscrita “TRITACE” y revocarla parcialmente, en cuanto admite el registro de la marca



“**TRIVASS**” pues, con relación a la marca inscrita “**TRIMAX**”, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador, de lo que resultaría un peligro inminente para la salud y el interés público, dado que los productos protegidos corresponden todos a productos farmacéuticos de consumo humano.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es: **1.-** Declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Aventis Pharma Deutschland GmbH**, titular de la marca “**TRITACE**”. **2.-** Declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Sanofi Aventis**, titular de la marca “**TRIMAX**”. **3.- Se revoca parcialmente** la resolución de las ocho horas, dos minutos y seis segundos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el



recurso de apelación presentado por **Aventis Pharma Deutschland GmbH**, titular de la marca “TRITACE”. Declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Sanofi Aventis**, titular de la marca “TRIMAX”, **revocando parcialmente** la resolución de las ocho horas, dos minutos y seis segundos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca “**TRIVASS**” solicitada por Biocross, S.A. 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. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**