

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0353-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “EUTRAMIX”

SANOFI, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-5037)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 931-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación, interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **SANOFI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:07 horas del 13 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo del 2015, el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018 apoderado de **LABORATORIOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, presentó solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “**EUTRAMIX**”, para proteger y distinguir: Rehidratante, en clase 5.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:49:07 horas del 13 de mayo de 2016, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de **SANOFI**, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, razón por lo cual conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada a las 13:49:07 horas del 13 de mayo de 2016.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de febrero del 2014, la marca de fábrica y comercio denominada “**EUTRALI**”, la cual protege y distingue en clase 5: “Productos farmacéuticos”, con registro número 233569, cuyo titular es la empresa **SANOFI**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **SANOFI**, al considerar que pese a proteger ambos signos productos farmacéuticos, difieren lo suficiente en el plano gráfico, fonético por lo que no se da el riesgo de confusión aludido por el oponente.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta que las marcas presentan semejanza gráfica y fonética capaz de crear confusión, ya que coinciden casi en su totalidad, las denominaciones coinciden en 6 de sus letras, donde la marca solicitada está contenida en la inscrita, el inicio de las marcas es prácticamente el mismo EUTRA lo cual es la parte esencial de los signos y la terminación LI vs MIX, contiene el mismo sonido vocálico con lo cual no hay una diferencia fonética marcada que permita hacer una distinción clara sin riesgo de confusión al consumidor. Existen más semejanzas que diferencias entre los signos en pugna. Las marcas protegen los mismos productos en el mercado y al tratarse de productos farmacéuticos se debe aplicar mayor rigurosidad en la comparación de los signos. La marca solicitada es una imitación del signo registrado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La normativa marcaria señala en el artículo 8°.- “Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y *distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* (El resaltado no corresponde al original)

Conforme al artículo transcrito, para determinar la similitud de los signos debe realizarse el cotejo marcario, entendido como la comparación de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico y los productos o servicios que estos distinguen en el mercado, con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Para la comparación de los signos **EUTRAMIX** vs **EUTRALI** y lograr determinar que el signo impugnado se registró sin violación de derechos de terceros, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Bajo esta perspectiva el hecho que los signos compartan parte de su estructura gráfica [EUTRA] no los hace semejantes, gráficamente el conjunto marcario difiere sustancialmente como para llegar a asociarlos, no puede aislarse únicamente un término para determinar que se asemejan, esto sería violatorio de las reglas de cotejo. De igual manera la percepción auditiva de la parte denominativa de los signos **EUTRAMIX** y **EUTRALI** difiere, la vocalización de las marcas resulta muy distinta, el conjunto marcario solicitado se escucha de forma disímil al registrado, la terminación **MIX** de la marca solicitada elimina cualquier posibilidad de confusión fonética.

Ideológicamente los signos no evocan concepto alguno capaz de ser asociado por el consumidor, por lo no se ve la posibilidad de asociarlos a pesar de proteger productos de la misma clase.

El análisis sucesivo de los signos manifiesta que la impresión dejada por la marca **EUTRAMIX** no traerá el recuerdo del signo **EUTRALI** al consumidor, en el presente caso el impugnante realiza una comparación simultánea rigurosa lejos de la realidad que enfrenta el consumidor cuando ejerce el acto de consumo, el consumidor no toma los productos en sus manos y se detiene a ver los signos que los publicitan o distinguen, más bien adquiere los productos sin detenerse a realizar un excesivo análisis de las marcas con que se publicitan dichos bienes.

Los signos presentan más diferencias que semejanzas, la impresión unitaria de cada uno es percibida sensorialmente de forma distinta por el consumidor, el elemento denominativo EUTRA que menciona el oponente no es suficiente para causar riesgo de confusión o pensar que provienen de una misma empresa.

Si bien los productos distinguidos por los signos presentan una conexión competitiva, las diferencias gráficas y fonéticas eliminan cualquier tipo de confusión.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético y gráfico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:07 horas del 13 de mayo de 2016.

QUINTO. 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, que es 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, **SE DECLARA SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:07 horas del 13 de mayo de 2016, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo “**EUTRAMIX**”, solicitado por la empresa **LABORATORIOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38