

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2018-0534-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “SANOFI GENZYME”**

**SANOFI, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2018-5335)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0099-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintitrés minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-0426-0709, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 54, rue La Boétie 75008 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:44:52 horas del 4 de octubre de 2018.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio del 2018 por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de

la marca de fábrica y servicios: “**SANOFI GENZYME**”, para proteger y distinguir diferentes productos y servicios en las clases **01, 02, 03, 05, 09, 10, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 y 44** de la nomenclatura internacional.

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:44:52 horas del 4 de octubre de 2018, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas..., **SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada.** ...”, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**GENZYME**”, en las clases 01, 05 y 44 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION**, por lo que al realizar el cotejo marcario establece que son similares lo que causa riesgo de confusión y riesgo de asociación al consumidor, además de que no se aportó a los autos un documento fehaciente que compruebe la relación económica y si las empresas de mérito son del mismo grupo económico se deben otorgar las licencias de uso correspondientes o incluso se proceda con los traspasos respectivos de los signos marcarios.

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos el acuerdo donde ambas compañías **SANOFI** y **GENZYME CORPORATION** se autorizan para poder utilizar las palabras “**SANOFI**” y “**GENZYME**” como marcas, lo que consta específicamente en los puntos 1.2 y 1.3 del acuerdo presentado a los autos, donde se desarrolla cada licencia, por lo que no existe impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada. (prueba a partir de folio 19 del legajo de apelación).

**SEGUNDO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de

---

hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GENZYME**”, bajo el registro número **132415**, inscrita desde el 2 de abril de 2002 y vigente hasta el 2 de abril de 2022, para proteger y distinguir: “*enzimas para uso general en la industria*”, en **clase 01** de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION** (ver folios 10 y 11 del expediente de origen).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GENZYME**”, bajo el registro número **138222**, inscrita desde el 8 de abril de 2003 y vigente hasta el 8 de abril de 2023, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas para usarse como un reemplazo de una enzima y para la prevención de las adherencias durante las cirugías; reagentes médicos de diagnósticos*”, en **clase 05** de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION** (ver folios 12 y 13 del expediente de origen).

3.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GENZYME**”, bajo el registro número **132416**, inscrita desde el 2 de abril de 2002 y vigente hasta el 2 de abril de 2022, para proteger y distinguir: “*servicios de consultoría sobre la investigación de enzimas y el desarrollo y la ingeniería genética*”, en **clase 44** de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION** (ver folios 14 y 15 del expediente de origen).

4.- Que las empresas SANOFI y GENZYME CORPORATION, se encuentran dentro del mismo grupo empresarial y se encuentran relacionadas por un contrato de alianza estratégica suscrito entre ambas (ver folio 34 al 41 del legajo de apelación)

---

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, por encontrarse inscrita la marca “**GENZYME**”, en las clases 01, 05 y 44 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GENZYME CORPORATION**, por lo que al realizar el cotejo marcario establece que son similares lo que causa riesgo de confusión y riesgo de asociación al consumidor. Asimismo, estableció lo siguiente:

*No es de recibo el alegato de la apoderada en relación a que se trata de la misma compañía por cuanto no se aporta documento fehaciente que compruebe dicha aseveración, únicamente se aporta unos documentos en idioma inglés (ver folio 20 a 34), con lo cual no se demuestra donde las empresas son del mismo grupo económico y máxime que el documento se encuentra en idioma inglés, Ahora bien, si en efecto las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense. De lo anterior se concluye que el titular del signo solicitado cuenta con los mecanismos otorgados por ley para resolver un tema de titularidad de las marcas, evitando así el riesgo de confusión por asociación empresarial.*

---

Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

La empresa apelante, expresó repetidamente en autos que adquirió en el año 2011, la sociedad GENZYME CORPORATION, y que por lo tanto, ambas pertenecen a un mismo grupo interés económico y que para demostrarlo, mediante documento número 21/2018-11993 se aportaron las secciones del documento presentado a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, en las cuales se habla tanto de la estructura organizacional de Sanofi, la cual incluye a la sociedad Genzyme Corporation, así como de la compra de la compañía, razón por la cual considera la apelante que no existe un impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la apelante, ya que todas las marcas pertenecen al mismo grupo de interés económico; lo que la mayoría de este Tribunal comparte con base en el indicio de dicho documento y los siguientes aspectos que de seguido se verán.

Consta en autos un acuerdo de marca compartida y comercialización de fecha 23 de enero de 2017, donde ambas compañías se autorizan para poder utilizar las palabras SANOFI y GENZYME como marcas y asimismo las licencias correspondientes para su uso. (dicho documento consta debidamente apostillado y traducido a folios 34 al 41 del legajo de apelación). En este documento se hace constar que SANOFI y GENZYME son productores globales de farmacéuticos, que GENZYME es una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de SANOFI y que las partes establecieron una nueva unidad de negocio global (el GBU) dentro de SANOFI el 1° de enero de 2016 y en donde dicho GBU ha estado operando desde entonces bajo el nombre y marca de SANOFI GENZYME (la “Marca”) para la investigación mundial, desarrollo, producción, distribución y comercialización de farmacéuticos, así como la prestación de servicios de pacientes y profesionales en el campo de la inmunología, enfermedades extrañas, esclerosis múltiples, oncología, y otros campos que las partes puedan acordar (el “Negocio”).

En este orden de ideas, en el punto 1.1. de dicho acuerdo se estableció sobre la propiedad de las marcas de las citadas empresas, lo siguiente:

*Las partes reconocen que Sanofi posee todo el derecho, título e interés de la marca SANOFI, y que Genzyme posee todo el derecho, título e interés de la marca GENZYME.*

Por otra parte, con respecto a las licencias en dicho documento, en los puntos 1.2. y 1.3., se estableció lo siguiente:

*1.2. Licencia de Sanofi. Sujeta a los términos y condiciones de este Acuerdo, Sanofi por medio de la presente concede Genzyme una licencia limitada, no exclusiva, intransferible, no susceptible de sublicenciar, libre de regalías, desembolsada, a nivel mundial para usar y mostrar la marca SANOFI como parte de la marca combinada SANOFI GENZYME únicamente en conexión con el Negocio de GBU. Sanofi simultáneamente acuerda que esta licencia se aplicará retroactivamente para el uso de la marca SANOFI por Genzyme desde el establecimiento de la GBU, únicamente en relación con el Negocio del GBU según lo contemplado por este Acuerdo.*

*1.3. Licencia por Genzyme. Sujeta a los términos y condiciones de esta Acuerdo, Genzyme por medio de la presente concede a Sanofi una licencia limitada, no exclusiva, intransferible, no susceptible de sublicenciar, libre de regalías, desembolsada, a nivel mundial para usar y mostrar la marca GENZYME como parte de la marca combinada SANOFI GENZYME únicamente en conexión con el Negocio GBU. Genzyme simultáneamente acuerda que esta licencia se aplicará retroactivamente para el uso de la marca GENZYME por Sanofi desde el establecimiento de la GBU, únicamente en relación con el Negocio del GBU según lo contemplado por este Acuerdo.*

En lo que respecta, al registro de las marcas, en dicho acuerdo se establecieron los siguientes aspectos:

*1.4. Registro de la Marca. Debido a que GBU no es una entidad legal y no puede poseer marcas a su nombre, las partes acordaron que Sanofi será, bajo la dirección de GBU y a expensas de Sanofi, quien aplique para el registro de la Marca en los países donde GBU opere en nombre de Sanofi por el beneficio de ambas partes y el de GBU. Dicha propiedad está sujeta a los términos de esta Acuerdo.*

En lo referente al plazo y rescisión del acuerdo de mérito, se estableció lo siguiente:

### *3. Plazo y Rescisión.*

*3.1. Plazo: Este acuerdo estará vigente por un plazo de 5 años, comenzando desde la Fecha Efectiva a menos que se acabe de conformidad con este Acuerdo. Si no acaba antes, este Acuerdo se renovará automáticamente por un plazo adicional de un año, a menos que cada parte entregue al otro por medio de notificación escrita su intención de no renovar al menos treinta días antes del final del período inicial o cualquier plazo de renovación.*

*3.2. Rescisión en caso de cambio de control: Este acuerdo dejará de estar vigente a partir de la fecha en que Genzyme no sea más un afiliado a Sanofi. Genzyme es considerado como afiliado si directa o indirectamente es controlado por Sanofi, donde control significa propiedad beneficiaria de al menos un cincuenta por ciento (50%) de la participación con derecho a voto o las participaciones de capital en Genzyme o la capacidad de dirigir los asuntos u operaciones de Genzyme, pero únicamente en el tiempo en que dicho control exista.*



---

Así las cosas, y de conformidad con el acuerdo de marca compartida y comercialización de fecha 23 de enero de 2017, es criterio de la mayoría de este Tribunal entender, que este acuerdo entre las empresas de mérito no puede ignorarse en la realidad comercial actual y la forma de hacer negocios en un mundo globalizado.

Las nuevas formas de comercio permiten que las empresas realicen alianzas comerciales o “joint venture”, que se define como un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo, en el que se busca el apoyo mutuo, siendo un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico, pero que le ha permitido a las diferentes empresas gozar de forma conjunta de derechos dentro de los cuales se incluye los de Propiedad Intelectual, y en este caso en particular sobre los signos marcarios de su propiedad.

Nos encontramos en este caso con dos compañías que han unido esfuerzos para lograr una consolidación en el mercado y jamás va a existir una intención de causar confusión al público consumidor o dañar con competencia toda vez que se trata del mismo negocio (comercialización de productos farmacéuticos), para lo cual el acuerdo de marca compartida y comercialización (alianza estratégica) faculta a SANOFI, a inscribir en la sección de Propiedad Industrial las marcas generadas por GENZYME CORPORATION, las cuales no son más que elementos básicos para poder generar el negocio que se suscribió en el contrato, y nunca para generar riesgo de confusión al consumidor sino más bien con este tipo de alianzas estratégicas se crean más beneficios que perjuicios a los consumidores en el campo de la salud humana.

De la documentación que consta en autos, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:44:52 horas del 4 de octubre de 2018, resolvió que *“si en efecto las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos”*, ante lo cual, la licenciada **Mariana Vargas Roquett** actuando como



apoderada de la empresa SANOFI, manifestó y aportó documento en idioma inglés, lo que a criterio de la mayoría de este Tribunal sirve como indicio de prueba de que, las citadas empresas, pertenecen a un mismo grupo de interés económico, en donde según su dicho, la estructura organizacional de SANOFI incluye a la sociedad GENZYME CORPORATION, así como la compra de la compañía, y asimismo que, son empresas que se relacionan entre sí mediante un contrato de alianza estratégica, a través del cual se ha extendido al territorio nacional la venta de productos y servicios, y en donde las partes reconocen que Sanofi posee todo el derecho, título e interés de la marca SANOFI, y que Genzyme posee todo el derecho, título e interés de la marca GENZYME, y además se han extendido las licencias correspondientes, y en este punto es vital señalar que en nuestro país no es obligatorio la inscripción de dichas licencias de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de nuestra Ley de Marcas, lo que permite a la empresa SANOFI materialmente, lograr la inscripción de sus derechos de propiedad intelectual en Costa Rica.

Es criterio de la mayoría de este Tribunal que la relación comercial que une a las empresas **SANOFI** y **GENZYME CORPORATION** es un acuerdo comercial o alianza que aun y cuando no está tipificado en nuestra legislación debe ser interpretado por lo que dicten las fuerzas del mercado comercial en el mundo. Considera la mayoría de este órgano de alzada que ese contrato le ha permitido gozar a ambas empresas de derechos, dentro de los cuales se incluye los de Propiedad Intelectual, sobre los signos marcarios. Debe agregarse que, dada la naturaleza de esta relación entre ambas empresas, se trata de dos empresas que han unido esfuerzos para lograr una consolidación en el mercado, por ello no puede interpretarse que haya alguna intención de causar confusión a los consumidores o de dañarse entre ambas por competencia desleal.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha manifestado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos

destinados a mejorar la calidad de productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de marca debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.

Por lo anterior, corresponde declarar con lugar por mayoría el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:44:52 horas del 4 de octubre de 2018, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

**SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** por mayoría el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:44:52 horas del 4 de octubre de 2018, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. El juez Alvarado Valverde salva el voto. 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.  
**NOTIFIQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

El artículo 35 de La Ley de marcas respecto de las licencias de uso de marca estipula en lo conducente:

“... El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia **no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos.** No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y **publicidad registral.** Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley...” (lo resaltado no es del original)

Entiende el suscrito que, a pesar de que las licencias de uso de una marca no sea necesario inscribirlas, porque son válidas sin tal requisito y sirven para afirmar cualquier derecho de

---

una marca; considera que tal ámbito de acción o de uso de la licencia -inscrita o no- se da dentro del contenido del derecho marcario inscrito, lo cual, en mi criterio no implica la posibilidad de inscribir un nuevo derecho marcario que incluya el signo dado en licencia.

No comparto –en este caso– el dar validez probatoria (aun indiciaria) a un documento que no esté traducido al español para tener como empresas de un mismo grupo de interés económico, a las empresas aquí involucradas, aun y cuando, en tal análisis se integre el acuerdo de marca compartida y comercialización constante en el expediente; pues para el suscrito siempre cabe la posibilidad de confusión al consumidor, lo cual requiere para evitar tales riesgos, de los traspasos y licencias autorizadas como instrumentos jurídicos que la Ley de Marcas establece.

Además, respecto del criterio de tratarse de empresas del mismo grupo económico ya me he manifestado en diversas ocasiones de la siguiente manera:

Independientemente de una eventual situación de unión empresarial o tratarse de una comunidad de intereses; tal comunidad de intereses económicos tiene la característica de ser difuso o múltiple por tratarse de un fenómeno de carácter eminentemente económico, concepto que difiere con el objetivo planteado por el principio de especialidad registral en general (art. 460 del Código Civil) que implica –desde el punto de vista de la publicidad formal– la necesaria individualización tanto objetiva como subjetiva de los actos y contratos inscribibles; teniéndose como titular registral a quien efectivamente aparece inscrito en el asiento registral y teniendo como su contenido de la inscripción con la intención de imputarle efectos jurídicos, exclusivamente lo expresamente consignado en tal asiento.

Desde el punto de vista material, la referida imputación de efectos jurídicos reviste un doble objetivo, uno positivo o activo, como acreedor de derechos y protecciones derivadas de la inscripción registral, y otro negativo o pasivo, como sujeto obligado y responsable civil frente a terceros tanto públicos (obligaciones tributarias) como privados.

---

Las comunidades de interés económico, atenidos a lo referido desde el punto de vista del principio de especialidad registral en general, también choca con el propósito planteado en los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas, concretamente los fines de protección del artículo primero y el concepto de marca del artículo segundo, donde la individualización de signos y productos para poder ser identificados por los consumidores es esencial para la decisión de consumo.

La identificación de la marca no solo implica el acceso del conocimiento del origen empresarial, sino que tal origen empresarial está íntimamente ligado a un prestigio, a una calidad, a un servicio, al cual el consumidor le será fiel, siendo responsable el empresario de mantener esa calidad en productos y servicios, por lo cual es de su interés que el consumidor lo identifique y a su vez, no se vea confundido con otros productos y otros productores que lo quieran imitar.

Todos estos objetivos se concretan de manera expresa en la Ley de Marcas y no pueden garantizarse sino desde una individualidad jurídica directamente responsable del cumplimiento de tal objetivo, y no, desde un concepto eminentemente económico, que, aunque existente, no nace específicamente con finalidad marcaria, sino con otros fines de gestión empresarial, económico e incluso de orden tributario, los cuales pueden ser muy variados y distantes de los planteados por la Ley de Marcas en beneficio del consumidor.

Finalmente, aunque se lograra demostrar que existen varias empresas que actúan dentro como un mismo grupo de interés económico, tal afinidad de carácter económico múltiple o incluso difuso no puede sustituir el principio de especialidad registral y la presunción de exactitud de carácter jurídico que, tiene por titular a quien aparezca como tal en la publicidad registral.

No corresponde a esta sede administrativa, dilucidar o declarar la existencia de tales grupos de interés, siendo que cuando así corresponda y sea necesario, son las autoridades judiciales quienes deben valorar o declarar la efectiva existencia de esos grupos económicos y su aplicación a un caso concreto, pues para nuestra competencia debe aplicarse el principio de

---

especialidad registral, específicamente la presunción de exactitud, derivada del artículo 452 del Código Civil.

Por todo lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad industrial, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**