

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0018-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio (CARTIGEL) (5)

SANOFI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11110)

Marcas y otros Signos

VOTO 0246-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del doce de abril del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Andrey Dorado Arias, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 2-565-345, apoderada especial de la compañía SANOFI, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, domiciliada en 54 rue La Boétie, 75008 Paris, Francia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:13:44 horas del 10 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:58:41 horas del 10 de noviembre del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Julio Cesar Ruiz Chavarría, mayor de edad, soltero, abogado y notario público, con cédula de identidad número 1-955-665, en su condición de apoderado especial de la empresa ***LA CASITA NATURAL, S.A.***, con cédula de persona jurídica 3-101-440112, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***CARTIGEL***, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos a base de productos naturales*”.

SEGUNDO. Que dentro del término de ley y mediante memorial presentado a las 10:56:59 horas del

18 de julio del 2017, el licenciado Andrey Dorado Arias, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 2-565-345, apoderada especial de la compañía SANOFI, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas de su propiedad “GELICART” (registro 211574), GELICART DENSION (registro 257607), GELICART ACTION (registro 257606), y GELICART (registro 257608).

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:13:44 horas del 10 de noviembre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por... SANOFI, contra la solicitud de inscripción de la marca “CARTIGEL” solicitada por... LA CASITA NATURAL S.A., la cual se acoge.”***

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:12:58 horas del 23 de noviembre del 2017, el representante de SANOFI, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GELICART**, registro 211574, cuyo titular es SANOFI, vigente al 12 de agosto del 2021, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Analgésico tópico como suplemento alimenticio” (v.f. 85 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 257607, cuyo titular es SANOFI, vigente al 1 de diciembre del 2026, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos” (v.f. 87 expediente principal).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 257607, cuyo titular es SANOFI, vigente al 1 de diciembre del 2026, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos” (v.f. 89 expediente principal).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 257608, cuyo titular es SANOFI, vigente al 26 de setiembre del 2026, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos” (v.f. 91 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que no existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger la oposición planteada por la empresa SANOFI, contra la solicitud de inscripción de la marca “CARTIGEL” solicitada por la empresa LA CASITA NATURAL, la cual se acoge.

Por su parte, el apoderado registral de la compañía SANOFI indicó en sus agravios que ostenta los registros de las siguientes marcas: “GELICART” (registro 211574), GELICART DENSION (registro 257607), GELICART ACTION (registro 257606), y GELICART (registro 257608); es entonces que aplicando la normativa a la solicitud de la marca CARTIGEL la misma debe ser rechazada, pues no lleva razón el Registro y que existe semejanza gráfica y fonética, pues ambos signos están compuestos por las mismas sílabas, cambiando solamente su orden; el signo registrado GELICART está compuesto por GE-LI-CART, mientras que el signo requerido CARTIGEL se halla conformado por CAR-TI-GEL, por lo que resulta evidente el eventual riesgo de confusión al consumidor. Aquí el consumidor promedio podría llegar a confundir las marcas por ser similares o inclusive llegar a concluir que ambos pertenecen a un mismo titular, incurriendo en una asociación empresarial errónea. Además, al tratarse de productos farmacéuticos el examen ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio

la salud humana; pues siendo signos distintivos relacionados con el área de salud con productos similares, se hallaran en un mismo ambiente y medio de distribución, por lo que existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puestos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tienen un origen común. Por último, manifiesta su inconformidad pues sostiene que, aun cuando se trate de productos farmacéuticos, los de la marca solicitada están hechos a base de productos naturales, por lo que podrían ser expedidos en diferentes establecimientos comerciales. Considera la recurrente que, al respecto no existe certeza, pues ello considera que aquellos productos de la solicitante pueden ser distribuidos por canales similares, lo que conllevaría al riesgo de confusión. Que en este sentido, a la fecha, el mercado farmacéutico maneja una gran gama de productos, incluidos productos naturales, de higiene personal, anticonceptivos, maquillaje, entre otros, por lo que perfectamente podrían incluirse los pretendidos a proteger por la solicitante, existiendo un alto riesgo de confusión; por lo que, el Registro en aras de proteger al público consumidor a no ser víctima de engaño o confusión debe denegar sin mayor espera el registro de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte las ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”

Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico a cumplir por el signo requerido, para ser objeto de registro, al ser considerada como aquella cualidad que permite a la marca ser diferente de entre otros en el mercado, así como a sus productos o servicios que pretende proteger, facultando que el consumidor los seleccione sin ser confundidos con otros iguales o similares, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, ***no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas***, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y, ***b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros***, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es lo referido en su esencia por el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta el razonamiento expuesto y analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, partiendo del siguiente cotejo:

Signo	CARTIGEL	GELICART			
Registro	Solicitada	Registrada	Registrada	Registrada	Registrada
Marca	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio
No.	-----	211574	257607	257606	211574
Protección y Distinción	Productos farmacéuticos a base de productos naturales	Analgésico tópico como suplemento alimenticio	Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos	Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos	Complemento alimenticio para prevenir y aliviar el dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor de huesos
Clase	5	5	5	5	5
Titular	LA CASITA NATURAL, S.A.	SANOFI	SANOFI	SANOFI	SANOFI

Se observa que el signo “**CARTIGEL**” (solicitado) y “**GELICART**” (inscritos), desde el punto de vista gráfico o visual, están compuestos por ocho letras todas iguales, pero en distinto orden, la división silábica la traduce como CAR-TI-GEL, y es únicamente denominativa con escritura simple y de un solo color, mientras que la inscrita se divide como GE-LI-CART, que además de ser denominativa, existen otras tres inscritas de forma mixta.

Los signos en estudio apreciados en su conjunto, presentan diferencias como lo son la disposición de todas sus letras, pues su orden, hace que no coincidan ni al inicio ni al final; otro diferenciación es el

diseño especial en los empaques



Fonéticamente no son idénticas, su vocalización y sonoridad no permite confusión. No existe similitud que pueda ser capaz de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro goce de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita.

CARTIGEL GELICART

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que no existe significado en ambos términos *CARTIGEL* al igual de *GELICART* solicitado son marcas de fantasía, definidas como aquellas, creadas o no por el fabricante, que no despierta forzosamente la idea del objeto y que son independientes del producto mismo, que este puede ser reconocido y designado con otro nombre, siendo que existen más diferencias que similitudes.

En lo que respecta a los productos que promocionan ambas marcas, éstas buscan distinguir y proteger productos farmacéuticos, y la marca solicitada están hechos a base de productos naturales, siendo que se expedirían en diferentes establecimientos comerciales dedicados por ende a la venta de productos naturales, mientras que los indicados por SANOFI se acostumbra ubicarlos en farmacias, se observa que los canales de comercialización varían, existiendo por ello una fuerte carga diferencial que le otorga la distintividad, disminuyendo la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los

productos que comercializan ambas empresas. Sin embargo, aun cuando se pudieran comercializar en las llamadas “boticas” o farmacias nacionales, las diferencias advertidas arriba, le otorgan distintividad al signo requerido.

Tomando en consideración estos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados los productos, en sana crítica valora este órgano colegiado que no se provoca confusión al público consumidor ni asociación empresarial. Al efecto debe recordarse que “*...la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras...*” LOBATO (Manuel). Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 2007, p. 159; lo que no sucede en este caso, de conformidad con el cotejo realizado por este órgano colegiado. Por otra parte, de conformidad con el principio de especialidad, “*...pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión*” ibíd., p. 161; como a criterio del Tribunal sucede en el caso sub examine.

Los productos requeridos por la solicitante son farmacéuticos a base de productos naturales, los que difícilmente podrán ser confundidos por el consumidor medio frente a los productos de marca registrada **GELICART**; lo anterior, en atención –entre otros-, a la regla del inciso f) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, pues esta resolución tiene en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos, que posee la capacidad de establecer las diferencias de productos, amén de las divergencias en la parte denominativa, según lo ya advertido. La posibilidad de utilizar los mismos puestos de venta no imposibilita la registración de una marca, de acuerdo con el análisis de conjunto realizado en aplicación de las reglas del citado ordinal 24 del Reglamento.

“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.” (Novoa, Carlos

Fernández, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2da edición, 2004, página 299).

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado cumple con la función diferenciadora, distintiva; y por ende, no infringe la normativa marcaria, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sanofi, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:13:44 horas del 10 de noviembre del 2017, la que en este acto se confirma, y deniega la oposición planteada.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado Andrey Dorado Arias, apoderado especial de la compañía SANOFI, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:13:44 horas del 10 de noviembre del 2017, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55