



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0532-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “NOVALDIN”

SANOFI S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2419-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 135-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de marzo de 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI S.A.**, **organizada y existente bajo las leyes de Francia**, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 54 rue La Boétie, 75008 París, Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVALDIN**”, en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: **“Productos farmacéuticos.”**



Cabe acotar que mediante escrito del 23 de mayo de 2013 visible a folio 05 de expediente de marras el solicitante aclara que su representada no modificará en forma alguna el signo solicitado, pero si limita el ámbito de protección del producto como sigue: ***“preparación farmacéutica en el campo del sistema nervioso central.”***

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece, resolvió: ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”***

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI S.A**, interpuso para el día 22 de julio de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos con cincuenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (…).”***

SEXTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**VALDYNE**”, bajo registro número **130031**, en clase **05** de la Nomenclatura Internacional de Niza, propiedad de la empresa **G.D SEARLE LLC**, inscrita desde el 23 de noviembre de 2001 y vigencia al 23/11/2021. Dicha marca protege productos farmacéuticos de naturaleza antiinflamatoria.
(v.f 08)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVALDIN**” presentada por la empresa **SANOFI S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca de servicios inscrita “**VALDYNE**”. Del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla en el mercado. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, como además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, lo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte el representante de la empresa recurrente **SANOFI S.A** mediante su escrito de agravios, en términos generales expresó que mediante escrito del 23 de mayo de 2013, su representada solicitó la limitación de productos en cuanto a que el ámbito de protección es para la ***“preparación farmacéutica en el campo del sistema nervioso central.”*** Manifiesta el apelante que ello elimina la posible confusión que le podría generar al consumidor, en virtud de que ambos medicamentos estarán dirigidos a distintas dolencias físicas, por lo que debe hacerse énfasis en el principio de especialidad, para lo cual cita el voto N° 2007-139 de las catorce horas del 18 de octubre de 2007.

Continúa manifestando el recurrente, que los signos que se contraponen se distinguen, dado que la inclusión del “NO” así como la utilización de la “Y” y que la marca finaliza con E, hacen posible que contengan distinciones gráficas y auditivas que evitarán el riesgo de confusión para el consumidor. Además el giro propuesto contribuye a esos elementos, dado que las dolencias a tratar por cada medicamento son distintas. Por lo que solicitó se revoque la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones que correspondan es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.



Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “NOVALDIN” y la marca de servicios inscrita “VALDYNE”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del inminente perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

Al realizar el cotejo de los signos contrapuestos “**NOVALDIN**” del solicitado y “VALDYNE” de la marca de servicios inscrita. Tal y como se desprende a **nivel visual** si bien el signo propuesto incorpora la palabra “NO” ello no le proporciona la distintividad necesaria, en virtud de que el resto de la propuesta pese a que cambia en su estructura gráfica la “Y” griega por una “I” latina e incorpora a su propuesta la letra “E” al final, sea, **VALDIN** y **VALDYNE**, ambas expresiones tanto a **nivel gráfico** como **fonético** se escuchan y perciben de manera similar, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, los citados elementos no podrían ser considerados como componentes que le otorguen o proporcionen la distintividad requerida al signo solicitado.

Asimismo, ante las semejanzas contenidas entre ellas, el consumidor medio podría asociarlo como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, y que lo expone al mercado con una nueva presentación, o en su defecto, que es parte de la línea de productos que comercializa la marca inscrita, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica**, es importante señalar que si bien es cierto ambas marcas **VALDIN** y **NOVALDYNE** se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que la



marca “**VALDIN**” se encuentra inscrita desde junio de 2001 (v.f 08) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **G.D. SEARLE LLC**, por ende ideológicamente las va asociar dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien y bajo un segundo escenario, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.

En el caso bajo examen, los productos que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran contenidos en los protegidos por la marca inscrita propiedad de la empresa **G.D. SEARLE LLC**, (v.f 08 del expediente de marras). Ello hace que sean relacionados por el público consumidor o empresarios, y en razón de ello el riesgo de confusión es inevitable. En este sentido, no lleva razón el recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión. Pese a que el solicitante alega en sus agravios haber limitado el ámbito de protección del producto para “preparación farmacéutica en el campo del sistema nervioso central” tal como consta a folio 5 del expediente, lo cierto es que dentro de “productos farmacéuticos”, siempre quedan inmersos los productos antiinflamatorios que comercializa la marca inscrita, por lo que todo aquello que provenga de dicha actividad comercial será relacionado con los



que protege el signo inscrito, y es en razón de ello que la solicitud recae en la misma causal de inadmisibilidad, persistiendo así su denegatoria.

Ahora bien, en cuanto al Voto No. 319-2007 de las 14:00 horas del 18 de octubre del 2007 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa **G.D. SEARLE LLC**, lo anterior a efectos de no lesionar derechos de terceros y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas, en virtud de existir consolidado un derecho preferente.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**VALDYNE**” propiedad de **G.D. SEARLE LLC**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVALDIN**”, presentada por **SANOFI S.A.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

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, 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 interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **SANOFI S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVALDIN**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0532-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NOVALDIN”

SONAFI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2419-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0462-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del trece de junio de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0135-2014, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 0135-2014**, emitido por este Tribunal a las doce horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil catorce, visible al folio veintiocho, veintinueve y treinta y seis del expediente, en el cual se consignó equivocadamente la fecha del dictado de la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, en líneas cuatro y cinco, dentro del resultando segundo líneas dos y en el POR TANTO línea cuatro y cinco, para que se lea después de “*a las*” lo siguiente: “*diez horas, veintisiete minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece*”, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se



procede a corregir el mismo, siendo lo correcto que después de “*a las*” se lea: “*diez horas, veintisiete minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece*”

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la fecha del dictado de la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, en líneas cuatro y cinco, dentro del resultando segundo líneas dos y en el POR TANTO línea cuatro y cinco, para que se lea después de “*a las*” correctamente lo siguiente: “*diez horas, veintisiete minutos con nueve segundos del cinco de julio de dos mil trece*”, del Voto No. 0135-2014. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora