



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CELLTIUS”

INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-11538)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 494-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del veintiséis de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y tres-novecientos treinta y nueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas y diecisiete segundos del treinta y uno de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de diciembre del dos mil doce, la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS SA.R.L.**, solicitó la inscripción de “CELLTIUS” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “productos farmacéuticos, específicamente para



tratamiento de la tos.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas y diecisiete segundos del treinta y uno de octubre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca solicitada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre del dos mil trece, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, un minuto del diez de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria por extemporáneo, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente : **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 11 de enero del 2013, y vigente hasta el 11 de enero del 2023, la marca de fábrica y de comercio “**CELTUM**” bajo el registro número **223830**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa “**LABORATORIOS SAVAL S.A.**, la cual protege y distingue, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico,



alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.” (Ver folios 8 y 9).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que entre el signo solicitado y el signo inscrito existe identidad gráfica y fonética, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumenta que en relación a la marca de su representada “CELLTIUS”, y la marca inscrita, “CELTIVM”, es evidente la existencia de elementos gráficos, fonéticos, y auditivos diferentes y evidentes. Aduce, que gráficamente ambas marcas tienen elementos diferenciadores de importancia, cual es una letra que otorga un amplio distintivo entre ellas L, S, y M. Fonéticamente, las marcas cotejadas contienen diferencias muy evidentes. Si bien las letras CEL (L) TIU se encuentran presentes en las dos marcas, no puede obviarse que la totalidad de las marcas no se limita a esas letras, sino que cada una adiciona una letra final: (S) en caso de la marca de su representada, y (M) en caso de la marca ya registrada.

Señala que la marca de su representada protege productos en clase 05, de igual forma la registrada, el único producto similar es el genérico “productos farmacéuticos”. Que su representada pretende proteger un producto muy específico productos farmacéuticos, a saber productos destinados al tratamiento de la tos., y no productos generales como productos veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos,



insecticidas, o herbicidas, entre otros, los cuales son protegidos por la marca ya registrada. Por lo que la solicitud de la marca referida no incurre en la causal de inadmisibilidad reseñada en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas.

Respecto al artículo 7 indicado, cabe aclarar al recurrente, que el fundamento utilizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, es el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que la marca solicitada “CELLTIUS” es confundible con el signo inscrito “CELTIVM”, ya que de la perspectiva de conjunto son similares con un grado de identidad. Obsérvese, que **gráficamente**, ambas denominaciones tienen en común seis letras, se diferencian en la letra “L” que se repite en el signo solicitado, y en sus últimas letras “S” en la solicitada y “M”, en la inscrita, siendo que tales disimilitudes no producen una carga diferencial suficiente que permita a ambos signos coexistir registralmente. Ello, por cuanto el consumidor al ver las marcas cotejadas le va a dar importancia al factor tópico **CELLTIU** y **CELTIVM**, que es la parte que crea una fuerte similitud visual, sin tomar en cuenta las letras que tienen diferentes porque éstas no constituyen ese elemento relevante que las individualice en el mercado.

Fonéticamente, las denominaciones que conforman los signos referidos, tienen una pronunciación muy parecida, aspecto, que podría llevar al consumidor a confusión, en el sentido que este puede asociar el signo que se aspira registrar a la marca prioritaria opuesta.

A nivel **ideológico** ninguno de los signos representa un concepto o idea por lo que el consumidor al escuchar o leer los términos en cotejo se centrará únicamente en sus elementos gráficos y fonéticos.

Ante este panorama, son evidentes las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. De esta forma la confusión sobre el origen de los productos se producirá en el público consumidor,



que al ver la marca solicitada “**CELLTIUS**” y la inscrita “**CELTIUM**” no se detendrá en el examen de la “**L**” demás, y en las últimas letras “**M**” y “**S**”, y comprará los productos creyendo que son los mismos que comercializa la empresa titular del signo inscrito y viceversa, más aún porque pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Nótese, que los productos farmacéuticos, específicamente para tratamiento de tos, que pretende amparar el signo solicitado está contenido dentro de las lista de productos que protege la marca registrada, tal y como se comprueba a folio 8, toda vez, que en ese listado entre otros están los “productos farmacéuticos” y dentro de éstos se encuentran los productos farmacéuticos para la tos. Siendo, que el aspecto señalado, puede llevar al consumidor a pensar que los dos signos pertenecen al mismo titular o bien porque existe un tipo de conexión entre las marcas bajo estudio. Situación, que indudablemente induce al consumidor a un riesgo de confusión, como también de asociación, ya que al tratarse de denominaciones similares con un grado de identidad logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial.

Así las cosas al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, por lo que resulta aplicable el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero, inciso e) ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada.

De ahí, que al no contar la marca propuesta de un elemento que la diferencie de la inscrita, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete segundos del treinta y uno de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CELLTIUS**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete segundos del treinta y uno de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CELLTIUS” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**