
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0261-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “CHOLEST”

GLOBAL FARMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-1178)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0382-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuatro minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en 22 Avenida “B” 0-44 zona 15 Vista Hermosa II, Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:03:08 del 26 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la

empresa **GLOBAL FARMA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “**CHOLEST**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación internacional: “un producto para controlar diarreas inespecíficas o para el colesterol”.

Por medio de resolución de las 14:03:08 del 26 de mayo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derecho de terceros y por transgredir el inciso a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a la existencia de la marca inscrita: “**CHOLESTAGEL**”, que protege en clase 5 internacional: “preparaciones farmacéuticas para uso en el aislamiento del ácido biliar del tracto intestinal”.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **GLOBAL FARMA S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

- 1.- Si bien es cierto las marcas coinciden en la clase, se dirigen a un mercado meta distinto lo cual se refleja en la promoción de cada uno de los productos, y a pesar de que ambos tratan condiciones digestivas no son para lo mismo, y por ende un producto no puede sustituir al otro.
- 2.- Su mandante es un laboratorio farmacéutico guatemalteco fundado en 1998 con presencia en 4 continentes, fabrica y comercializa diversos medicamentos.
- 3.- El producto que se vende bajo la marca CHOLEST, tienen como ingrediente activo la colestiramina, mientras que el producto citado de la marca inscrita es en tabletas recubiertas cuyo principio activo es COLESEVELAM (como hidrocloreuro) y viene en frasco.

5.- Considera que los signos son diferentes, la marca pretendida consiste en una sola palabra CHOLEST, mientras que la marca inscrita se conforma por los términos CHOLESTA y GEL. La escritura y presentación de los signos no es absolutamente idéntica, por lo que no existe una semejanza gráfica, ni ideológica, las denominaciones no cuentan con la misma longitud ni comparten el mismo sonido final.

6.- Considera que el registro del signo solicitado es procedente con base en el principio de especialidad ya que ambas marcas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el signo:

- **CHOLESTAGEL**, registro número **176792**, como marca de fábrica y comercio, para proteger en clase 5: “preparaciones farmacéuticas para uso en el aislamiento del ácido biliar del tracto intestinal”; inscrita el día 23 de junio de 2008 y vigente hasta el 23 de junio de 2028. Titular: **GENZYME CORPORATION** (Ver certificación que se encuentra en los folios 11 y 12 del expediente administrativo).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de

marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y 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 adquieren en el mercado. 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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, todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. 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 hubiera entre ellos, por cuanto estas semejanzas fundamentan el **riesgo de**

confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar *“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”*.

Es menester traer a colación, lo que en reiteradas ocasiones ha manifestado este Tribunal respecto al cotejo marcario, a saber:

(...) el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción” (Voto N° 75 de las 9:00 horas del 26 de julio de 2004). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la **confusión ideológica** que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras

comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo. (...)
(Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005, voto 135-2005) (Lo resaltado es del original)

Bajo esa conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

CHOLEST

Para distinguir en clase 5 internacional:

“un producto para controlar diarreas inespecíficas o para el colesterol”.

SIGNO INSCRITO

CHOLESTAGEL

Para proteger en clase 5 internacional:

“preparaciones farmacéuticas para uso en el aislamiento
del ácido biliar del tracto intestinal”

De conformidad con la anterior comparación, y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos tenemos que desde el punto de vista **gráfico** entre el elemento literal del signo inscrito: **CHOLESTAGEL** y el solicitado **CHOLEST**, existen más semejanzas que diferencias, sin importar la cantidad de letras que conformen las marcas, ya que el elemento único del signo solicitado **CHOLEST** está completamente incluido en el signo inscrito, por lo tanto al comparar **CHOLEST** y **CHOLESTAGEL**, se denota que las 7 letras no solo están incluidas en la composición de la palabra **CHOLESTAGEL**, sino que además se encuentran ubicadas en la misma posición, sin ninguna diferencia; si bien es cierto el

signo inscrito tiene además las letras “**AGEL**” después de “**CHOLEST**”, no se elimina el hecho de que el signo solicitado está incluido en el inscrito, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico son casi iguales, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado, emite un sonido muy similar al signo inscrito, ya que el que no se incluya en el signo requerido las letras “**AGEL**”, que tiene la marca registrada y que es la única desigualdad, no provoca una diferenciación importante en su pronunciación, son por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

A nivel ideológico al ser signos de fantasía, y por ende sin significado, resulta innecesario cualquier análisis.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de primera instancia, ya que el signo pretendido está incluido totalmente en el signo inscrito, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.).

Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis se configuran ambos tipos de confusión, ya que la palabra “**CHOLEST**” del signo solicitado está incluido en el signo inscrito, lo que provoca que el consumidor se vea confundido a la hora de escoger los productos que protege, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, en su inciso e): “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas tienen la misma naturaleza y pueden ser asociados.

Esto en razón de que por una parte se pretende evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otra, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, lo que implica el impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Así las cosas, vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que la marca solicitada **CHOLEST** protegería y distinguiría en clase 5 “un producto para controlar diarreas inespecíficas o para el colesterol” y la marca inscrita protege, igualmente en clase 5, “preparaciones farmacéuticas para uso en el aislamiento del ácido biliar del tracto intestinal”; puede apreciarse que el signo solicitado al igual que el inscrito protegen productos de una misma naturaleza, en

clase 5, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo solicita el apelante en sus agravios ya que es claro que ambos signos protegen productos para la salud humana, y específicamente van dirigidos a condiciones digestivas, debido a lo cual ese agravio debe de rechazarse.

Esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica “**CHOLEST**” por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos tienen grandes similitudes en su conjunto y no tiene la marca solicitada características propias que la individualice; además como se indicó, no procede el principio de especialidad por ser los productos de identidad naturaleza, por lo que también ese agravio debe rechazarse.

Debe recordar el recurrente que en el caso de productos contenidos en clase 5, el análisis debe ser más riguroso, por cuanto lo que se encuentra en juego es la salud e incluso la vida de las personas, las que en su gran mayoría carecen de conocimientos químicos y/o médicos como para diferenciar a los productos con base en sus ingredientes.

En cuanto a la presentación de los productos, es menester señalar que el cotejo debe realizarse de conformidad con los signos solicitados e inscritos, que en el caso de marras resultan ser ambos denominativos, por lo que no es procedente realizar el análisis comparativo con base en la presentación que los mismos puedan llegar a tener en el mercado; de igual forma, y acorde a nuestra legislación, la trayectoria de los titulares tampoco puede ser considerada en el análisis de los signos marcarios, por lo que estos agravios también deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la recurrente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:03:08 del 26 de mayo de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33