

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0588-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: DIACOR**

**DR MATTHIAS RATH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-8697)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO 0108-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula 1-984-695 en su condición de apoderada especial del señor **DR MATTHIAS RATH**, ciudadano alemán, con pasaporte C8HFHKGFM, soltero con domicilio en Estados Unidos de América, 1260 Memorex Drive, Santa Clara, CA 95050, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:03 horas del 12 de setiembre de 2017.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2016, por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** apoderada del señor **DR MATTHIAS RATH** presentó solicitud de registro de la marca de comercio **DIACOR** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos; preparaciones médicas en particular las preparaciones vitamínicas; suplementos alimenticios para uso médico, que consisten principalmente de vitaminas, aminoácidos,*

*minerales y oligoelementos; complementos alimenticios para fines no médicos, que consiste principalmente en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos, alimentos dietéticos y sustancias con fines médicos en el que consisten en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimento dietético y sustancias con fines no médicos que consisten en vitaminas, aminoácidos ácidos, minerales y oligoelementos; complementos alimenticios y suplementos dietéticos, destinado a complementar una dieta normal o tener beneficios para la salud.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:31:27 del 6 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, realiza objeciones de fondo por razones extrínsecas por encontrarse inscrito el signo **DIACORT** bajo el número de registro 59347, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2017 por la apoderada del **DR MATTHIAS RATH** limita los productos en clase 05 internacional de la siguiente manera: *“Complementos alimenticios para fines no médicos, que consiste principalmente en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimentos dietéticos y sustancias con fines médicos en el que consisten en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimento dietético y sustancias con fines no médicos sobre qué consiste en vitaminas, aminoácidos ácidos, minerales y oligoelementos; complementos alimenticios y suplementos dietéticos, destinado a complementar una dieta normal o tener beneficios para la salud.”*

**CUARTO..** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:31:03 horas del 12 de setiembre de 2017, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la solicitud de inscripción de la marca Diacort (...).”**

**QUINTO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** apoderada del señor **DR MATTHIAS RATH**, mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.- DIACORT** bajo el número de registro 59347, vigente desde el 05 de setiembre de 1981, hasta el 05 de setiembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 05: *Preparados antitusivos, anti-inflamatorios, expectorantes, anti-espasmódicos, anestésicos, antialérgicos, laxantes, antigripales, antitérmicos, antivirales, ansiolíticos, analgésicos, antiflatulentos, antibióticos, antimicóticos, antieméticos, broncodilatadores, auxiliares del metabolismo celular, hepatoprotectores, astenolíticos, hematínicos, balsámicos, emolientes, escabicidas, pediculicidas, repelentes, colirios, vasoconstrictores, descongestionantes, antivaricosos, anti-hemoroidales, parestesias, para el eritemas solares, pañalitis.* Titular INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A. ( f.13 expediente ).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **DIACORT** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito **DIACORT**, bajo el número de registro 59347, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó: Que en cuanto al riesgo de confusión se puede colegir que las marcas a pesar de ser similares protegen productos totalmente distintos, que mientras la marca **DIACORT** está destinada para productos médicos causados por problemas corporales de salud, tales como antitusivos o anti inflamatorios; los productos que desea proteger su representada tal y como consta en la delimitación efectuada no son para productos estrictamente médicos (como los registrados), sino todo lo contrario los productos de la marca solicitada están destinados a satisfacer necesidades suplementarias de vitaminas, lo cual es comercializado por canales de distribución muy diferentes y de maneras separadas. Continúa manifestando que es de aplicación el principio de especialidad, ya que señala que estamos en presencia de marcas con productos que si bien son de la misma clase, pero totalmente diferentes y por tanto no pueden causar confusión en el consumidor.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo **DIACOR**. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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 ésta, en relación con las que protegen productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una similar, susceptible de crear confusión en productos semejantes.

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 y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se

entrelazan, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitarlo, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a elegir conscientemente.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas

bajo examen:

#### **MARCA SOLICITADA**

**DIACOR**

En clase 05

*“Complementos alimenticios para fines no médicos, que consiste principalmente en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimentos dietéticos y sustancias con fines médicos en el que consisten en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimento dietético y sustancias con fines no médicos sobre qué cosiste en vitaminas, aminoácidos ácidos, minerales y oligoelementos; complementos alimenticios y suplementos dietéticos, destinado a complementar una dieta normal o tener beneficios para la salud”.*

#### **MARCA INSCRITA**

**DIACORT**

En clase 05

Para proteger y distinguir: *”Preparados antitusivos, anti-inflamatorios, expectorantes, anti-espasmódicos, anestésicos, antialérgicos, laxantes, antigripales, antitérmicos, antivirales, ansiolíticos, analgésicos, antiflatulentos, antibióticos, antimicóticos, antieméticos,*

*broncodilatadores, auxiliares del metabolismo celular, hepatoprotectores astenolíticos, hematínicos, balsámicos, emolientes, escabicidas, pediculicidas, repelentes, colirios, vasoconstrictores, descongestionantes, antiváricosos, anti-hemorroidales, parestesias, para el eritemas solares, pañalitis”, nos damos cuenta que tanto el signo solicitado como el inscrito contienen la palabra “DIACOR”. El signo solicitado se encuentra contenido en el registrado siendo la única diferencia en que el inscrito además tiene la letra “T”, no existiendo las diferencias gráficas que permitan su coexistencia. En cuanto al cotejo auditivo, igualmente es similar ya que se escuchan de forma parecida. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.*

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, 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 otros, en los incisos a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.”*

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente

disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario**. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 05: “Complementos alimenticios para fines no médicos, que consiste principalmente en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimentos dietéticos y

*sustancias con fines médicos en el que consisten en vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos; alimento dietético y sustancias con fines no médicos sobre qué consiste en vitaminas, aminoácidos ácidos, minerales y oligoelementos; complementos alimenticios y suplementos dietéticos, destinado a complementar una dieta normal o tener beneficios para la salud”.*

y la marca inscrita en clase 05 internacional: *“Preparados antitusivos, anti-inflamatorios, expectorantes, anti-espasmódicos, anestésicos, antialérgicos, laxantes, antigripales, antitérmicos, antivirales, ansiolíticos, analgésicos, antiflatulentos, antibióticos, antimicóticos, antieméticos, broncodilatadores, auxiliares del metabolismo celular, hepatoprotectores astenolíticos, hematínicos, balsámicos, emolientes, escabicidas, pediculicidas, repelentes, colirios, vasoconstrictores, descongestionantes, antivaricosos, anti-hemoroidales, parestesias, para el eritemas solares, pañalitis”*, de tal manera que nos encontramos ante productos de uso médico, para la salud de las personas, siendo coincidentes en el mercado y existiendo por tanto riesgo de confusión y asociación empresarial ya que comparten los mismos canales de comercialización y van dirigidos a un mismo consumidor.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos y servicios a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón el apelante en cuanto al alegato que no existe riesgo de confusión ya que las marcas a pesar de ser similares protegen productos

totalmente distintos, se debe señalar que tal y como quedó demostrado en el cotejo marcario si existe similitud gráfica y fonética entre los signos y en cuanto a los productos, ambos signos protegen en clase 05 internacional productos de uso médico, para la salud los cuales comparten los mismos canales de comercialización y pueden causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial del señor **DR MATTHIAS RATH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:03 horas del 12 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial del señor **DR MATTHIAS RATH**, en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:03 horas del 12 de setiembre de 2017, la que en este acto *se confirma* , denegando la inscripción del signo solicitado. 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*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*