
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0282-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA “*QUIDEL*”

QUIDEL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-059)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0407-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-669-228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUIDEL CORPORATION**, sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 12544 High Bluff DR., Suite 200, San Diego, CA 92130, USA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:05 horas del 14 de marzo del 2019.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **QUIDEL CORPORATION** solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **QUIDEL**, en clases 1, 3, 5, 9, 10 y 42 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:

En **clase 1**: *“Kits de prueba de reactivos de diagnóstico compuestos por anticuerpos monoclonales, tampones químicos y reactivos para uso en laboratorios clínicos o médicos,*

y para uso científico o de investigación: kits de prueba de reactivos de diagnóstico que incluyen reactivos de tinción de detección e identificación; reactivos de control de calidad asociados y cubreobjetos de microscopía personalizados para el uso en laboratorios clínicos.

En **clase 3**: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

En **clase 5**: Kits de prueba de diagnóstico médico in vitro para uso médico, profesional, médico o para el consumidor, que consisten principalmente en reactivos junto con equipos de prueba en la naturaleza de un dispositivo de prueba médica para controlar afecciones y diagnosticar enfermedades; preparaciones químicas, bioquímicas y biológicas para uso médico en forma de cassette, a saber, para uso en medición, prueba y análisis de sangre y otros fluidos corporales; reactivos químicos en forma de cassette para uso médico, a saber, para su uso en relación con kits de prueba de diagnóstico para la detección de una amplia variedad de enfermedades, afecciones y trastornos; kit de prueba de reactivos de diagnóstico que incluyen reactivos de tinción, de detección e identificación, reactivos de control de calidad asociados y cubreobjetos de microscopía personalizados para uso médico y clínico.

En **clase 9**: Instrumento de diagnóstico molecular automatizado para el uso de laboratorios clínicos para la detección de patógenos; analizadores de laboratorio clínico para medir, hacer pruebas y analizar la sangre y otros fluidos corporales; sistema automatizado de microscopía basada en fluorescencia que comprende diodos emisores de luz (LED), lentes de objetivo, dispositivo acoplado de carga de cámara digital (CCD), portador deslizante motorizado y software de diagnóstico para reducción de datos; enrutadores (routers) inalámbricos; enrutadores de puerta de enlace en la naturaleza de hardware de control informático; software de computadora para captar, organizar, reportar y administrar información y datos médicos.

En **clase 10**: Dispositivos en la naturaleza de los portaobjetos de vidrio, tazas, bolsas para la recolección de excreciones y fluidos corporales humanos para fines de diagnóstico

*médico; dispositivos del tipo de portaobjetos de vidrio, tazas, bolsas y componentes de prueba del tipo de diagnóstico de prueba médicos vendidos como un kit para la recolección, conservación y envío de excreciones y fluidos corporales de seres humanos para fines de diagnóstico clínico; aparato de diagnóstico médico compuesto por una ventana óptica, un puerto para una prueba de reactivos y un dispositivo de iluminación, específicamente adaptado para lectura de resultados de pruebas médicas in vitro; analizadores de diagnóstico médico para medir, hacer pruebas y analizar sangre y otros fluidos corporales. En **clase 42**: Suministro de un portal de internet con tecnología que permita a los usuarios acceder a información y datos médicos; suministro de uso temporal de software de computación en la nube no descargable en línea para capturar, organizar, informar y administrar de forma remota información y datos médicos.*

En resolución dictada a las 13:11:05 horas del 14 de marzo de 2019 por el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar parcialmente la solicitud en cuanto a la lista de productos indicados para la clase 5 y la concedió para las demás clases. Lo anterior en virtud de considerar que existe similitud fonética y gráfica con la marca “**KINDEL**” inscrita previamente con registro 223426, a favor de la empresa GUTIS LIMITADA, para productos relacionados en la clase solicitada 5 y en razón de ello infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Castro Chavarría apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios que el riesgo de confusión no solo depende de la similitud, sino que deben utilizarse criterios de análisis como la impresión de conjunto, la comparación de los productos y la forma usual en que se venden, el tipo de consumidor a que se dirigen, de acuerdo con las reglas de los incisos a) d) y e) del artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas.

Afirma que; de los criterios indicados, el más importante en el caso de estudio es el tipo de consumidor que normalmente compra los artículos a proteger. En este sentido, la marca

solicitada es para un tipo de consumidor más sofisticado, ya que se trata de dispositivos altamente especializados, dirigidos a especialistas científicos o médicos, que los estudian minuciosamente antes de adquirirlos. Son ofrecidos y comercializados directamente a laboratorios, microbiólogos y especialistas que están familiarizados con los fabricantes y sus líneas de productos, dado lo cual este consumidor difícilmente caerá en confusión respecto de los productos de la marca inscrita.

Por otra parte, agrega el recurrente que las marcas confrontadas distinguen productos distintos, que no se traslapan entre sí, toda vez que la solicitada es para **kits de diagnóstico y reactivos químicos para los mismos**, y la registrada para **medicamentos recetados por los médicos** para el tratamiento de sus pacientes. Lo anterior implica que los signos en pugna tienen canales de comercialización totalmente distintos, lo cual; aunado a las diferencias gráficas y fonéticas que hay entre ellas, evita la confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de diciembre de 2012 la marca de fábrica “**KINDEL**” con registro **223426** a nombre de **GUTIS LIMITADA**, para proteger y distinguir: *“Productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes,*

expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración” en clase 5 internacional, (folio 8).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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. Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada y en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, en el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad, y -en ambos casos- cuando puedan causar confusión en el público consumidor.

En vista de que la finalidad de una marca es lograr la individualización en el mercado de los productos o servicios que distingue, ello evita que se provoque alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. 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 entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

En este sentido, el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, exige que el objeto de protección sea totalmente diferente y esto incluye que ni siquiera se puedan asociar. Respecto de dicho principio, este Tribunal -dentro de otros- en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...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.**

Entonces, por la aplicación de este principio 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...” (Agregado el énfasis. **Voto No. 813-2011**)

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero su objeto de protección debe ser totalmente disímil, sin que exista alguna posibilidad de que sean relacionados.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que, al cotejar el objeto de protección de cada una de las marcas confrontadas, se evidencia que la inscrita previamente se refiere en general a productos vendidos en farmacias en forma directa al consumidor final (con o sin receta médica), mientras que los de la solicitada son; en general Kits de diagnóstico y reactivos químicos para los mismos, que son de uso más especializado, dirigido a profesionales de la salud y a laboratorios, y son éstos quienes los van a adquirir directamente.

En vista de lo anterior, coincide este órgano de Alzada en que, dada la especialidad del consumidor de los productos a proteger con el signo propuesto por QUIDEL CORPORATION, al compararlo con el signo inscrito previamente se evidencia que tienen una similitud gráfica y fonética parcial. Sin embargo, pueden coexistir porque se refieren a productos cuyo uso es muy distinto, lo cual impide un riesgo de confusión en el consumidor a que van dirigidos y de acuerdo con sus canales de comercialización, por lo que el solicitado puede concederse también para la clase 5.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada a las 13:11:05 horas del 14 de marzo de 2019 por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual SE REVOCA para que se continúe con el trámite de la solicitud presentada por QUIDEL CORPORATION, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo

impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **QUIDEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:05 horas del 14 de marzo del 2019, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “**QUIDEL**” en todas las clases que ha solicitado, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33