
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0371-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “DILAFRIN”

MOBA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2018-2938)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0649-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-621, en representación de la empresa **MOBA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Guatemala, con domicilio en Puerta Parada Km 14.5 Carretera a El Salvador, local 217, Complejo Empresarial Gran Plaza, Aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **13:51:17 horas del 13 de julio de 2018**.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de abril de 2018 el licenciado **Carlos Roberto López León**, en la representación indicada, solicitó el registro

de la marca de fábrica y comercio “**DILAFRIN**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *producto farmacéutico antihistamínico*.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada por MOBA S.A. en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerar que existe similitud gráfica y fonética con el registrado a favor de BAYER CONSUMER CARE HOLDINGS LLC., porque la marca propuesta está contenida en la inscrita, ya que está formada por 5 letras de las 8 que conforman ésta última, siendo la única diferencia entre ellas las tres letras iniciales “*DIL*”, que no constituyen un elemento suficientemente diferenciador. Adicionalmente, la solicitada se propone para productos similares y de la misma naturaleza, ya que se trata de productos farmacéuticos lo cual implica que comparten los mismos canales de distribución y por ello se produce un riesgo de confusión ya que el consumidor puede establecer un vínculo entre ellas.

Respecto de lo resuelto, el **licenciado López León**, en representación de la opositora alega que ambas marcas son distintas gramaticalmente. Afirma que, si bien **AFRIN** está contenida en la que propone **DILAFRIN**, las tres primeras letras de ésta le darán la distintividad necesaria sin causar confusión en el consumidor, esto las diferencia gráfica y fonéticamente. Respecto de los productos, alega que la inscrita protege productos farmacéuticos en general; dentro de los cuales no se encuentran el que pretende proteger con su marca, la cual se solicita solo para antihistamínicos, por lo que también en este aspecto serían fáciles de distinguir. Afirma que las marcas cotejadas pueden coexistir en el mercado, ya que la solicitada está inscrita en varios países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) acorde con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sin lesionar derechos de terceros y sin detrimento a la salud de los consumidores. Con fundamento en dichos agravios, solicita sea revocada la resolución que apela y se proceda con la inscripción de su marca.

TERCERO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **BAYER CONSUMER CARE HOLDINGS LLC**, la marca “**AFRIN**” inscrita con **registro 31981**, vigente desde el 25 de agosto de 1965 y hasta el 25 de agosto de 2020, que protege: *“artículos, productos y preparaciones farmacéuticas, químico-medicinales y medicinales, para uso interno y externo, en forma de ampollas, polvos, gránulos, tabletas, píldora, cápsulas, sales, elíxires, extractos, emulsiones, soluciones y líquidos, a saber: acidulantes, alcalinizadores, alterativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antieméticos, antimalariales, agentes antineuríticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, agentes antirraquíticos, antirreumáticos, agentes antisarnosos, agentes antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes medicinales, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, calmantes circulatorios, contrairritantes, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestivos, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicinales, expulsivos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes obstrutores ganglionales, germicidas, estimulantes glandulares, gonocidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, hipnóticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes incontinentes, inhalantes, agentes queratolíticos, laxantes, linimentos, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos*

nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes escleróticos, sedantes, rocíos nasales, rocíos para la garganta, estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificadores urinarios, alcalinizadores urinarios, sedantes uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores y preparaciones vitamínicas” en clase 5 internacional (folio 10).

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no demostrados que resulten de relevancia en este caso.

SEXTO. 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. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar 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 de los signos en pugna sea totalmente diferente y además limita lo protegido por el signo previo a lo establecido en su asiento registral. Al respecto, 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 entre el signo inscrito **AFRIN** y el propuesto **DILAFRIN** sí existe alguna similitud gráfica, siendo que el primero se

encuentra totalmente contenido en el segundo, y el elemento diferenciador entre ambos consiste en la sílaba DIL, que imprime una diferencia a nivel fonético y a su vez hace que su pronunciación resulte muy distinta.

Además, respecto del objeto de protección de cada uno de los signos, es evidente que el solicitado por MOBA S.A. pretende proteger productos **específicos**: antihistamínicos, los cuales no es posible cotejar con “cualquiera” de los indicados en la lista a que se refiere el registrado, ya que, de ser así, tornaría de “uso incierto” en una protección débil por su falta de especificación, lo cual no puede preferirse, pues atenta contra el principio de libertad de comercio, dado que la solicitante pretende -con toda especificidad- la incorporación al mercado de un solo un producto.

En otro orden de ideas, con relación al agravio del recurrente en el sentido de que es posible la coexistencia de ambos signos porque el suyo cuenta con inscripciones en otros países de Centroamérica, se le recuerda que, en virtud del principio de territorialidad dichos registros no interesan a efecto de determinar su registrabilidad en nuestro país.

No obstante, sí resulta de aplicación el principio de especialidad al caso bajo estudio porque, se reitera, tomando en cuenta –en este caso concreto- que ante lo específico de la lista a proteger con la marca solicitada (un producto antihistamínico) frente a la generalidad y amplitud de la inscrita, el prefijo **DIL** sí le otorga suficiente distintividad para la coexistencia, a pesar de tratarse de productos de clase 5 y por ello resultan de recibo los agravios del apelante.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **MOBA S.A.** en contra de la resolución venida en Alzada, la cual **SE REVOCA**.

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **MOBA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **13:51:17 horas del 13 de julio de 2018**, la cual **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de su solicitud de registro del signo **DILAFRIN**, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/CJVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM