



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0505-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “HALITA”

DENTAID S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10338-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

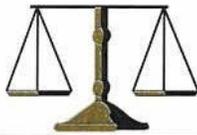
VOTO No. 1340-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DENTAID S.L.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Ronda Can Fatjó, 10 Parc Tecnològic Del Vallès 08290 Cerdanyola, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y dieciocho segundos del nueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2009, el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **Dentaid S.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HALITA**”, en **Clases 03** y **10** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*exclusivamente colutorios y pastas para el tratamiento de la halitosis*”, y “*instrumentos y aparatos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos los miembro, ojos, y los*



dientes artificiales), limpia lengua”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:27:17 horas del 22 de febrero de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**ALYTAL**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **140181**, propiedad de la empresa **LABORATORIOS QUÍMICOS EACHI, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y dieciocho segundos del nueve de junio de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2010, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **DENTAID S.L.**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y seis minutos y treinta y tres segundos del veintiuno de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*En consecuencia la marca solicitada Halita para la clase 3 se asocia a las causales de irregistrabilidad del artículo ocho de la Ley de Marcas, por lo que se confirma en este extremo y se acoge con respecto a la clase 10. POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas de las Leyes correspondientes; se resuelve: I) Declarar parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria presentado en contra de la resolución recurrida.*”

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las tres horas con veinte minutos y treinta y tres segundos del quince de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial admitió



el recurso de apelación presentado, y en razón de ello conoce este Tribunal.

SÉTIMO. 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ALYTAL**”, bajo el registro número **140181**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS QUÍMICOS EACHI S.A.**, vigente desde el 20 de agosto de 2003 hasta el 20 de agosto de 2013, para proteger y distinguir: “*un antiséptico y enjuagatorio bucal a base de productos naturales*”. (Ver folios 28, 48 y 49).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**HALITA**” para la clase 03 internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**ALYTAL**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger



productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que aparte de las relevantes diferencias en cuanto a los signos en contraste, los productos titulados por ambos signos no deben considerarse como productos capaces de inducir a confusión a los públicos meta a los que dirige la oferta empresarial de cada uno. Señala que el mercado propio de los consumidores de la marca registrada “ALYTAL” es el mercado masa, el mercado de productos de consumo masivo que buscará en un supermercado o tienda de abasto, un enjuague bucal, y que en ese sentido es importante no perder de vista que la marca protege un producto de base “*natural*” lo cual ciertamente se reflejará en la promoción del producto; mientras que “HALITA” por su parte pretende proteger únicamente pastas dentífricas y una solución líquida o colutorio utilizable solamente para el tratamiento de la halitosis que consiste en el padecimiento de mal aliento, haciendo notar que la clase reivindicada se redactó estrictamente para proteger este tipo de productos y por ello se empleó el término “exclusivamente”. Agrega que no se trata de un producto de consumo masivo, sino, de un producto que el consumidor adquirirá; una vez que le hay sido girada la correspondiente referencia o prescripción médica de su odontólogo, que no es un producto que se adquirirá en supermercados o mini superes, es un producto especializado, dirigido consecuentemente a un sector más reducido de la población (los que padecen halitosis diagnosticado), generalmente recetado por un médico – odontólogo. Finalmente señala que la marca cuyo registro se solicita tiene una pronunciación diversa ya que la letra “H” se pronuncia como una “J” por parte del público especializado que la receta y prescribe, no debiéndose omitir el hecho de que la pronunciación diversa se funda en el hecho de que la marca que se solicita posee un número de sílabas menor al de la marca registrada y ello implica una acentuación diversa, entre una palabra grave (**HALITA**) y una palabra aguda (**ALYTAL**) e incluso el consumidor promedio, el consumidor de productos de consumo masivo; las pronunciará de



diversa forma y ello es muy importante tratándose de productos que como en el caso de la marca registrada, se solicitarán verbalmente en el comercio donde pretendan ser adquiridos y la disposición de las letras y las diferencias que la propia resolución que se impugna reconoce, la dotan de una diferencia visual importante si se le compara con ALYTAL y esta diferencia, excluye la semejanza visual que se indica en la resolución que se impugna.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “ALYTAL”, y la solicitada, “HALITA”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, muy parecidas, pues de las 6 letras que las componen respectivamente, coinciden en cinco de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen por la consonante final “L” en la marca inscrita, la consonante “H” de la marca solicitada al inicio que resulta muda, y que utilizan la “Y” griega y la “I” latina, respectivamente, cada una de ellas, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) *la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de que la marca registrada contiene la letra “L” ya que las letras “H – Y” no hacen diferencia a la hora de pronunciar los vocablos en análisis; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta; (...)*”



Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**HALITA**” como marca de fábrica y comercio en clase 03, con la marca inscrita “**ALYTAL**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran identidades y similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son “*un antiséptico y enjuagatorio bucal a base de productos naturales*”, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, sean “*exclusivamente colutorios y pastas para el tratamiento de la halitosis*”, resultan muy similares y se encuentran directamente relacionados, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo del cuidado personal, son comercializables a través de canales de venta comunes. No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante ya que como se dijo los productos se encuentran directamente relacionados, ambos son enjuagues bucales, y el hecho de que el producto del apelante sea medicado y diagnosticado y el otro natural, no es motivo a criterio de este Tribunal, para que el consumidor pueda diferenciarlos, se reitera además fonéticamente son casi idénticos, no resulta válido el agravio del apelante en el sentido de que los consumidores los pronunciarán de manera diversa por las diferencias y alegatos ya apuntados en su escrito de apelación

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal al igual que el Órgano a quo arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**ALYTAL**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**HALITA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8°** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en representación de la empresa **DENTAID S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y dieciocho segundos del nueve de junio de dos mil diez, la cual, en lo apelado, se confirma.

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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DENTAID S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y dieciocho segundos del nueve de junio de dos mil diez, la cual, en lo apelado, se confirma. 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 TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33