

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0418-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “DICOGEL” (05)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 904-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1342-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8 piso, Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de la empresa **MINTALAB CO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Santiago de Chile, con domicilio en Nueva Andrés Bello 1940, Comuna de Independencia, Santiago, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil doce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición y calidades antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DICOGEL**”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ”productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para



improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

La representante aludida, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2012, limita la lista de productos de la solicitud inicial, a: “productos farmacéuticos en particular, analgésico, antiinflamatorio”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril de dos mil doce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **MINTLAB CO., S.A.**, presenta recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, quince minutos, veintiún segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO



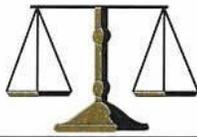
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **GALENO QUÍMICA C.A.**, la marca de fábrica y de comercio “**DICIGEL**”, inscrita según registro número **178242**, desde el 4 de agosto de 2008, vigente hasta el 27 de julio de 2015, en clase 5 Internacional, protege y distingue “.un antiácido anti-espasmódico”. (Ver folio 10).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**DICOGEL**” por estar inscrito el distintivo marcario “**DICIGEL**” fundamentándose, en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad apelante argumenta en su escrito de apelación que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada en incorrecto por cuanto, la marca base de esa objeción, **DICIGEL**, protege exclusivamente un antiácido-espasmódico, es decir, la misma tiene un sector de mercado definido que no guarda relación con el nuestro. La marca de su representada será utilizada dentro del giro comercial de los fármacos, con una función muy específica sea analgésico y antiinflamatorio. El hecho de que ambas marcas compartas algunos elementos o letras, no basta para que se pretenda hacer una relación entre ellas y alegar un grado de confusión inexistente, por lo que solicita que se reconsidere el criterio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**DICQGEL**” y la inscrita “**DICIGEL**”, catalogadas ambas como marcas



denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y las inscrita se muestra una similitud gráfica, y fonética, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. **Gráfica**, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, siendo la única diferencia la letra “O” en la marca solicitada y la “I” en la inscrita, advirtiéndose que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto **fonético**, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud, sin embargo, gráfica y fonéticamente, los signos enfrentados resultan semejantes.

Del cotejo realizado supra, se comprueba que entre los signos enfrentados existe una similitud gráfica y fonética que da como resultado que el distintivo marcario pretendido no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita, ya que ello podría provocar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Aunado a lo anterior, y tomando en cuenta las reglas contenidas en los incisos a), d) y e) del



artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintividad, nos encontramos que la semejanza que existe entre los signos solicitado e inscrito se confirma, nótese. que la recurrente, a folio 7 del expediente limita la lista de productos de la solicitud inicial (Ver folio 2 y 7), a: “**productos farmacéuticos en particular, analgésico, antiinflamatorio**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por su parte la marca inscrita “**DIGIGEL**”, protege en la misma clase 5, “**un antiácido anti-espasmódico**”, no obstante, y a pesar de la limitación que hace la recurrente de la lista de productos presentada con la solicitud inicial, éstos son de la misma naturaleza que los productos que ampara la marca inscrita, a saber “farmacéuticos”, por lo al proteger ambos signos productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional, su análisis debe ser estricto por la transcendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de los productos que protege una y otra marca, ya que al ser semejantes, es muy posible que el público consumidor pueda confundirse, toda vez, que éstas protegen productos de una misma naturaleza y una misma clase. Respecto de este tema, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, ha expresado en su resolución N° 271-2004 de las 9:35 horas del 12 de agosto del 2004, que: “*Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de la salud pública involucrado*”. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”.

Al respecto afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está

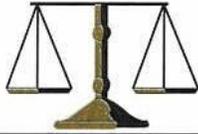


llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativa y de doctrina expuestas, concluye este Tribunal que, no es factible de inscripción el signo solicitado ya que no posee fuerza distintiva respecto de la marca inscrita, y de permitirse su registración se estaría atentando contra el interés del titular de la marca registrada, sea, la empresa **GALENO QUÍMICA C.A.**, y el de los consumidores, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MINTLAB CO., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DICOGEL**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MINTLAB CO., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DICOGEL**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

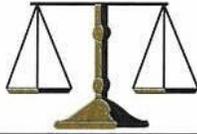
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33