



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0355-TRA-PI

Oposición, a inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIABETAZ”

GUTIS LIMITADA , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3028-2010)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 1353-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Norman Gutiérrez Israel**, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de San José, Paseo Colón, 200 metros norte y 25 este de Pizza Hut, titular de la cédula de identidad número nueve-cero treinta y siete-cuatrocientos ocho, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GUTIS LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos- quinientos veintiséis mil seiscientos veintisiete, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada, y titular de un establecimiento fabril, en la ciudad de San José, Zona Industrial de Pavas, 300 metros este de la oficina de Pizza Hut, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril de dos mil diez, el Licenciado Norman Gutiérrez Israel, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DIABETAZ**”, clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihemínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescobúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contraírritantes, dentríficos 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, funguicidas medicinales, agentes bloqueadoresgangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hemotopoiéticos, 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, preparaciones vitamínicas de su elaboración.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de julio de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de setiembre de dos mil diez, suscrito por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.** presenta



oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DIABETAZ**”, en clase 5 de la Clasificación de Niza, presentada por la representación de **GUTIS LIMITADA**, por cuanto dicha marca resulta altamente similar al distintivo marcario de su representada “**ABL DIABESTAT**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registro 202676.

TERCERO. Que mediante resolución final de las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**DIABETAZ**” en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la sociedad **GUTIS LIMITADA**, la cual deniega.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha seis de abril de dos mil once, el Licenciado **Norman Gutiérrez Israel**, en representación de la sociedad **GUTIS LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del quince de abril de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil once, expresó agravios.

QUINTO. 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos probados I y II, que por su orden encuentran fundamento a los folios 3 y 33, 47 al 48 del expediente.

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. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DIABETAZ**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el ingeniero Norman Gutiérrez Israel, en representación de la empresa **GUTIS LIMITADA** la cual deniega, por considerar, que entre el signo solicitado y el inscrito “**ABL DIABESTAT**” existe gran similitud desde el punto de vista visual y fonético, lo que podría causar un perjuicio económico para la empresa oponente, ya que el proteger productos, que tiene relación entre sí, la distribución y puntos de venta son los mismos prevaleciendo aún más el riesgo de asociación, el cual provoca confusión al público consumidor.

Por su parte, los argumentos de la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de apelación, van dirigidos a señalar que la marca inscrita **ABL DIABESTAT** y la que se pretende inscribir, **DIABETAZ** son diferentes como para poder coexistir ambas en el mercado marcario sin causar daño a los consumidores. Ambos signos tienen diferencias fonéticas, gráficas y gramáticas, diferencias de pronunciación y escritura que convierte a **DIABETAZ** en una marca inscribible, y protegen productos diferentes.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que la marca que se gestiona “**DIABETAZ**”, es denominativa, consistente en una sola palabra, el signo inscrito “**ABL DIABESTAT**”, al igual que el distintivo que se solicita es denominativo, formado por tres letras y un vocablo, respecto a esta última, cabe indicar, que las letras “**ABL**” son de uso común, por lo que el análisis de la comparación debe recaer en los términos “**DIABETAZ**” y “**DIABESTAT**”. Del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual, ya que se podría afirmar que existe una similitud respecto a la parte denominativa, dado que la marca inscrita como puede observarse de la certificación visible al folio 47 y 48 del expediente está contenida casi en su totalidad en la solicitada, ya que como puede notarse en el distintivo pretendido se cambia la sílaba final “**STAT**” (marca inscrita) por la de “**TAZ**” (marca solicitada), combinación de letras que puede resultar desapercibida para el público consumidor, poniendo en peligro la salud humana. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces que la pronunciación de estos signos es casi idéntica, denotando así consecuentemente una confusión auditiva. Y desde el punto de vista del cotejo *ideológico* como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Así las cosas, se advierte, que la marca solicitada intenta amparar una gama de productos los cuales se relacionan entre sí con los productos que protege y distingue el signo inscrito, siendo de orden: “*farmacéuticos y químicos*” susceptibles de comercializarse en los mismos establecimientos mercantiles o puntos de venta, lo que contribuye a un inminente riesgo de confusión al consumidor al protegerse productos relacionados y que pueden ser asociados, tal como lo establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, así como el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión entre el signo a registrar y la marca inscrita perteneciente a la sociedad aquí contrapuesta **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.** De ahí, que concluye este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones extrínsecas.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Norman Gutiérrez Israel**, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **GUTIS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Norman Gutiérrez Israel**, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **GUTIS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos



mil once, la que en este acto 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.

TNR. 00.41.53