



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0923-TRA-PI

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

LABORATORIOS SUIZOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 377-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1514-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-428-276, en representación de la empresa LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, cédula jurídica 3-012-383378., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinticuatro de Marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de Diciembre del 2008, el Licenciado **José Antonio Gómez Cortés**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIGESTOL**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico para mejorar la digestión



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:44:25 horas del 24 de Marzo del 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “DIGESTAL”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **101846**, propiedad de la empresa **ACROMAX DOMINICANA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, el 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 06 de mayo del 2009, el Licenciado **José Antonio Gómez Cortes**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, apeló la resolución referida en el que discrepa de las argumentaciones que indica el Registro pues considera que tanto la marca de su representado con la marca inscrita previamente, pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en los consumidores.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, 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, el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIGESTAL**”, bajo el registro número **101846**, en Clase 05 del nomenclátor internacional perteneciente a la empresa **ACROMAX DOMINICANA S.A.**, vigente desde el trece de junio de 1997 hasta el trece de junio de 2017, para proteger un producto suplemento enzimático digestivo.(Ver folios 34 y 35).

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 IMPUGNADA 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, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**DIGESTAL**”, 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, sea productos farmacéuticos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El rebote de la inscripción del signo solicitado, se da dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto ambas protegen productos similares en la misma clase internacional .Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintiva notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

En lo que respecta sobre lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación se señala que tanto la marca de su representado como la marca inscrita previamente,



pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en los consumidores.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de



Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo



origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: DIGESTAL	MARCA SOLICITADA: DIGESTOL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>Un producto suplemento enzimático digestivo.</u>	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>Un producto farmacéutico para mejorar la digestión</u>

...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, “**DIGESTAL**”, y la solicitada, “**DIGESTOL**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 8 letras que las componen, sólo se distinguen por su última vocal, “A” y “O”, 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.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... *al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, palabras “DIGESTAL” y “DIGESTOL”, se pronuncian casi igual; registrándose la única diferencia fonética en la pronunciación... donde la marca solicitada se trata de la letra “O”, y en la marca inscrita se trata de la letra “A”, por lo que su pronunciación es exactamente igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el*



consumidor es el mismo...”

Y desde un punto de vista ***ideológico***, como ambos signos resultan de fantasía porque 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.

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 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, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**DIGESTAL**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DIGESTOL**”, se



quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas. Entre la marca “DIGESTOL”, clase 5, para proteger un producto farmacéutico para mejorar la digestión, y la marca inscrita “DIGESTAL” clase 5, que distingue “un producto suplemento enzimático digestivo”, existe similitud ortográfica (sólo se distingue en una vocal y todas las demás sílabas y consonantes son iguales y están dispuestas en el mismo orden) y también como consecuencia, similitud fonética. A todo lo anterior se aúna que los productos protegidos están relacionados, pues están destinados a un mismo uso, a saber mejorar la digestión estomacal, por lo que lo pertinente es rechazar el agravio formulado por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gómez Cortes**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 **José Antonio Gómez Cortés**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del veinticuatro de marzo del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33