



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0423-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio y comercio “DUALTEN”**

**LABORATORIOS SAVAL S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10256-09)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 241-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinticuatro agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, sociedad domiciliada en Avenida Eduardo Frei Montalva número cuatro mil seiscientos comuna Renca República de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y un segundos del treinta de abril de dos mil diez..

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUALTEN**”, para proteger y distinguir en **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, 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, desinfectante, productos para la



destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. Dicha representación, mediante escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil diez, visible al folio siete del expediente, indicó, que la lista de productos a proteger se limita únicamente a productos “antihipertensivo betabloqueador adrenérgico no selectivo”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y un segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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. (...)**”.

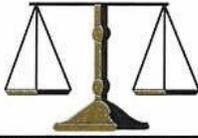
**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** de calidades y condición dicha, interpone recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida, el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veinticinco minutos, treinta y siete segundos del diecisiete de mayo de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 de los interesados, o 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**DOLTEN**”, bajo el registro número **147226**, propiedad de la **sociedad PANALAB SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en 2ª. Avenida 14-01 zona 10, Apto. 1, Ciudad Guatemala, Guatemala, Guatemala, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos para medicina general (Ver folios 28 al 29).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUALTEN**” por considerar que la marca que se pretende inscribir y el signo inscrito “**DOLTEN**” buscan proteger productos similares en la misma clase internacional, además, existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

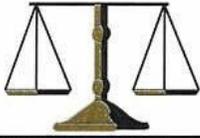
Por su parte, la representación de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de agravios que su representada está disconforme con lo resuelto por el Registro en la resolución impugnada, por considerar, que los usos e indicaciones descritos sobre el producto DUALTEN, no entran en choque ni generan confusión con los productos descritos en este hecho para la marca DOLTEN en clase 5 internacional enlistados por la parte oponente, que abarcan: “ productos farmacéuticos para medicina general”, mientras que DUALTEN es un medicamento especial cuya venta podrá hacerse únicamente mediante receta médica, por lo que no cabe riesgo de confusión. Aduce, que el distintivo DUALTEN y DOLTEN son de fantasía y gozan cada una de ellas de poder distintivo.



**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares casi idénticos, por cuanto el signo solicitado se diferencia de la inscrita únicamente en cuanto a que ésta contiene en su denominación las vocales “U y A”, elementos que no hacen una diferenciación relevante entre los signos contrapuestos por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, ya que resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético, de ahí, que no lleva razón la sociedad apelante cuando manifiesta que “*Ambas marcas DUALTEN Y DOLTEN (...) gozan cada una de ellas de poder distintivo*”. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no



protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, 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 la *especialidad* de la marca 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 puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* 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, a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta



distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos **8** incisos **a)** y **b)**, **25** inciso **e)** de la Ley de Marcas y **24** inciso **e)** del Reglamento a la Ley de Marcas.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaría, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

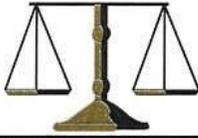
Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**DOLTEN**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 5** de LA Clasificación Internacional de Niza, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca “**DUALTEN**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en la misma clase, se tiene entonces que si las marcas enfrentadas:



<b>“DOLTEN”</b>	<b>“DUALTEN”</b>
Está <b>INSCRITA</b> para proteger y distinguir, en clase 5:	Y fue <b>SOLICITADA</b> para proteger y distinguir, en clase 5:
Bajo el Registro No. 147226: ”Productos farmacéuticos para medicina general”	antihipertensivo betabloqueador adrenérgico no selectivo

por la naturaleza de los productos (los cuales considera este Tribunal se encuentran relacionados), el producto de la marca inscrita puede ser asociado con el producto de la marca propuesta, ya que se trata de un producto farmacéutico, por lo que el producto de la marca inscrita está contenido en la marca solicitada, Por consiguiente, y a pesar, que la representación de la sociedad solicitante y apelante manifiesta en su escrito de expresión de agravios que “(...) mediante escrito presentado bajo doc 21/2010-001219 con fecha 26/012010, tal y como se detalla en el expediente la lista de productos protegidos por la marca arriba indicada y quedaría protegiendo únicamente: “Antihipertensivo betabloqueador adrenérgico no selectivo”, considera este Tribunal que existe una clara relación, ya que aún y cuando limita la lista de productos que pretende identificar la marca solicitada “DUALTEN” (Ver folio 7), los productos siguen teniendo relación con el producto que protege la marca inscrita “DOLTEN”, ya que ambas marcas protegen un producto farmacéutico, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión en la modalidad de asociación empresarial, ya que los consumidores podrían idear en su mente que los productos que protege una y otra marca entre sí, tiene un origen empresarial común, por tal motivo es criterio de este Tribunal que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de la marca solicitada, porque tanto uno como otro producto se relacionan entre sí según se desprende del cuadro comparativo supra citado, razón por la cual se quebranta lo dispuesto en los artículos 8, incisos a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento; pueden ser asociados entre sí por lo cual se infringe el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) de su

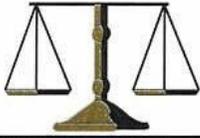


Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial como lo establece el artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas.

Por esa razón, este Tribunal considere que es factible que se genere un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, capaz de provocar “(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante.

**QUINTO.** Por lo expuesto y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**DOLTEN**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DUALTEN**”, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y b), 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y un segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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 Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial **de LABORATORIOS SAVAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y un segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**