



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0557-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIACOL” (05)

BIAL-PORTELA & C^a, S.A. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1841-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 271-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de **BIAL-PORTELA C^a, S.A.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de Portugal, domiciliada en A Av^a. DA Siderugía Mamede do Coranado, Portugal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil once, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “DIACOL”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:



“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para usos o propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, yesos materiales para vendaje, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de junio de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, siete minutos, veintinueve segundos del catorce de junio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de la empresa **LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS LANCASCO S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**DEDIACOL**”, bajo el registro número 185868 desde el 3 de febrero de 2009, vigente hasta el 03 de febrero de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “preparaciones farmacéuticas, medicinales y sus dietéticas adaptadas para uso médico. (Ver folios 28 vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**DIACOL**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**DEDIACOL**”, y que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, por lo que se afecta el derecho de elección del consumidor y socava con el esfuerzo a los empresarios por distinguir sus productos a través de distintivos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación destacó que si bien es cierto que la palabra DIACOL está contenida dentro de la denominación DEDIACOL, no menos cierto es que aunque ambas denominaciones podrían coexistir si se reduce la gama de productos de la clase 5 y concentra su atención en aquellos que no sean susceptibles de confusión con los de la marca inscrita ¿es eso posible?. Aduce, que lo que se busca más bien es procurar la posibilidad de excluir aquellos productos susceptibles de confusión, quedando protegidos bajo la denominación DIACOL, aquellos productos que liberen totalmente de



relación por parte del consumidor a ambas denominaciones, lo cual generaría un elemento de distinción más que suficiente para tomar consideración para procurar el registro de la marca.

Respecto a lo anterior, es necesario señalar a la sociedad recurrente, que el recurso de apelación es un medio por el cual se impugna lo resuelto en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, por consiguiente, esta etapa procesal, no es el momento oportuno para preguntarse, si es posible limitar o no la lista de productos de la solicitud inicial, ya que debe tenerse presente que, para ese punto específico existe un procedimiento establecido en el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal 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 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad 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 en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativa, vemos que la denominación del signo inscrito “**DEDIACOL**” contiene ocho letras, el distintivo pretendido “**DIACOL**” se



compone de seis letras, siendo, que la inscrita está contenida en la solicitada, ya que comparten la partícula “**DIACOL**”, de ahí que se puede afirmar que en el nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo que podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la solicitada creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita y viceversa, cuyo titular según se desprende de folio 28 del expediente es **LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS LANCASCO S.A.**

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la letra “**DE**” en la marca inscrita, existiendo así una confusión auditiva.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, las cuales no tienen un significado concreto, no es procedente el cotejo desde el punto de vista *ideológico*.

De ahí, que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir 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, 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*”, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en los numerales 8 inciso a), y 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y



por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo 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).

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **BIAL-PORTELA & C^a, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIACOL”** 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, 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **BIAL-PORTELA & C^a, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la que en este



acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIACOL” 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 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 Suárez 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

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.