

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0649-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DICASEN**

**Zodiac International Corporation, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-8969)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 351-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del catorce de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Zodiac International Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, representando a la empresa Zodiac International Corporation, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **DICASEN**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para 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.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha veinte de agosto de dos mil catorce, la Licenciada Cordero Pereira, en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 4 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **CASEN** a nombre de C.B. Fleet Company Incorporated, registro N° 159517, vigente hasta el doce de junio de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza preparaciones farmacéuticas, enemas,

laxantes, preparaciones de limpieza de intestino, sales, tabletas, líquidos y soluciones para el tratamiento de deshidratación, preparaciones para la picazón.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos y la identidad de los productos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que gráficamente los signos se diferencian por la sílaba DI, que fonéticamente no ha de tomarse en cuenta CASEN porque es un elemento genérico, que ideológicamente los signos no pueden ser similares por no poseer significado, y que los listados son muy diferentes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO.** Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita  | Signo solicitado   |
|---|--|
| <b>CASEN</b>  | <b>DICASEN</b>   |
| Productos   | Productos  |
| Clase 5: preparaciones farmacéuticas, enemas, laxantes, preparaciones de limpieza de intestino, sales, tabletas, líquidos y | Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso |

|   |  |
|---|--|
| soluciones para el tratamiento de deshidratación, preparaciones para la picazón | 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 |
|---|--|

Observando dicho cuadro, se extrae que, contrario a lo alegado por la apelante, los productos del signo solicitado se encuentran relacionados con los que ya distingue la marca inscrita, en donde el listado solicitado menciona una generalidad versus la especificidad de los distinguidos con la marca inscrita. La forma amplia que se utiliza en la solicitud para enlistar los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio impide la aplicación del principio de especialidad a su favor. Según jurisprudencia que este Tribunal ha reiterado en sus Votos N° 0416-2008, 0528-2008, 0605-2008, 0588-2009, 1052-2011 y 0920-2012, la nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La versión vigente del Arreglo de Niza al momento de presentación de la solicitud bajo estudio lo era la décima, y en el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas se explica cual es su estructuración:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas a productos y 1.000 partidas relativas a servicios.”  
[\(\[http://www.oepm.es/es/signos\\\_distintivos/marcas\\\_nacionales/mas\\\_informacion/clasificacion\\\_internacional\\\_Prod.html\]\(http://www.oepm.es/es/signos\_distintivos/marcas\_nacionales/mas\_informacion/clasificacion\_internacional\_Prod.html\), itálicas del original, subrayado nuestro\).](http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html)

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los solicitantes utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo a todos los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (Lobato, Manuel, Comentario

a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 412, itálicas del original, subrayado nuestro).

El utilizar el encabezamiento como listado de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, como en el caso bajo estudio, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que sí sea específica en cuanto al listado.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto...” (Lobato, *óp. cit.*, pág. 419).

Otorgar registros que en lugar de utilizar los listados de productos y servicios provistos por el Arreglo de Niza utilice para su señalamiento los indicados en el encabezado de la lista, conlleva restarle valor a la transparencia que ha de existir y regir en las relaciones comerciales, ya que se estaría otorgando un derecho de exclusiva tanto amplio como impreciso en cuanto a sus alcances; además, tal amplitud hace que los productos que ya se distinguen con la marca registrada y que sí son específicos dentro de la clase 5 estén inevitablemente contenidos dentro del listado propuesto, impidiendo entonces la aplicación del principio de especialidad a favor de lo solicitado.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, óp. cit., pág. 293**).

Establecido lo anterior, la posibilidad de registrar lo pedido queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos poseen una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un *récipe* médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso*

*especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

Tenemos que entre las palabras CASEN y DICASEN tan solo existen dos letras de diferencia, estando las restantes colocadas en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza. A nivel fonético, la coincidencia en la gran mayoría de las letras y el hecho de que las únicas diferentes estén colocadas al inicio, hace que ambas suenen de forma muy similar, por lo que en este nivel la semejanza es también muy alta. El cotejo a nivel ideológico, como lo afirma la apelante, pierde interés al estar frente a palabras sin un especial significado. Entonces no podrá acordarse el registro del signo, puesto que ya existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue productos idénticos, la cual impide el registro solicitado.

Sobre el alegato que indica CASEN es genérico por estar contenido en ambos signos no puede ser acogido. En el derecho marcario un término resulta ser genérico cuando, relacionado a los productos o servicios que pretende distinguir, es la forma usual o corriente de llamar a ese producto o servicio. En el presente asunto, CASEN no es la forma de llamar a ninguno de los productos, o sea no es genérico. Éste argumento entra en clara contradicción con el agravio de la apelante que indica que los signos no tienen significado conceptual, ya que sí en verdad carecen de éste, no podrían ser genéricos, ya que esto último implica necesariamente que el término se entienda como un concepto concreto. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira representando a la empresa Zodiac International Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo DICASEN. 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**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36