



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0144-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DIMEGAN-D”

ALPARIS S. A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-9581)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 609-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del primero de agosto de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **ALPARIS S. A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de noviembre de 2013, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIMEGAN-D”** en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Un antihistamínico descongestionante.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez



horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Blen** en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**DINEGAL**” a nombre de la empresa Laboratorio Franco Colombiano de Costa Rica, S. A., bajo el **Registro No. 195097**, vigente hasta el 16 de octubre de 2019, que protege en **Clase 05** Internacional “*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*”, (v. f. 9).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que no existe distintividad notoria que permita identificar e individualizar las marcas propuesta e inscrita, lo que puede causar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que es errado el cotejo realizado por el Registro y expresa que la marca solicitada se diferencia en tres letras “M, N, D” de la inscrita. Afirma que **DIMEGAN-D** y **DINEGAL** no cuentan con semejanzas gráficas. Además, fonéticamente las consonantes “N y D” al final del signo pretendido, le otorgan fuerza distintiva y permiten que el consumidor especializado de este tipo de producto logre diferenciar ambos denominativos y eliminar una posible asociación empresarial. Ideológicamente ambas son de fantasía, por ello no evocan ningún significado y por esto tampoco a este nivel resultan confundibles. Agrega el apelante que en el campo de las marcas farmacéuticas es normal la utilización de sufijos o prefijos, sobre los cuales no se pueden reivindicar derechos exclusivos, tal como sucede en este caso con el prefijo **DI**, presente en ambos signos. Por este motivo, estas partículas adolecen de una importante debilidad marcaria, siendo que la mera coincidencia de un elemento de escaso valor distintivo no sirve como argumento para esgrimir una supuesta probabilidad de confusión.

Aunado a ello, al tratarse de productos farmacéuticos, el consumidor usualmente es asesorado por un técnico o un profesional con conocimiento sobre ellos, los cuales además se compran basados en una recomendación y/o receta médica, lo cual disminuye aún más el riesgo de confusión. Con fundamento en las consideraciones indicadas, el apelante solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de registro de su marca.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, una vez examinadas las marcas que se pretende inscribir con la inscrita se advierte que hay entre ellas una gran similitud a nivel gráfico y fonético:

“DIMEGAN-D” vrs “DINEGAL”

De lo anterior se deriva que son mayores las similitudes que las diferencias. Aunado a ello, lo que se pretende distinguir con el signo solicitado es *“un antihistamínico descongestionante”*, que es un producto farmacéutico. Es decir, ambos se refieren a productos similares y de igual naturaleza, en la misma Clase 05 y por ende serán comercializados mediante los mismos canales de distribución, en razón de lo cual, evidentemente son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo comercializador y eso es precisamente lo que debe evitarse. Dado que no existe una distintividad suficiente que permita su coexistencia registral, máxime que se trata de productos farmacéuticos, en los que el análisis debe ser más riguroso en razón del bien público que se encuentra en juego.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ALPARIS S. A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil catorce, la cual se confirma.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ALPARIS S. A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**DIMEGAN-D**” presentado por el recurrente. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33