



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0019-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “DiaSpot”

ALERE SWITZERLAND GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7755-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0765-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas diez minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de agosto de 2012, por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH**, sociedad limitada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio y establecimiento de servicios en



Banhnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, Suiza, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “DiaSpot” en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: *“Kits de análisis de fármacos compuestos por tiras de prueba y reactivos de diagnóstico médicos para examinar fluidos corporales; reactivos para uso médico, todo lo anterior para uso exclusivo en hospitales y laboratorios.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, resolvió: *“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (….)”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH**, interpuso para el día 06 de diciembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, veintidós minutos con cincuenta y seis segundos del trece de diciembre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(….): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (….)”*

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- **Marca de fábrica y comercio:** “**DIASTOP**”, bajo el registro número **212131**, en **clase 5** internacional, propiedad de la empresa PROMARLI S. B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, inscrita desde el 26 de agosto de 2011 con vigencia al 26/08/2021. (v.f 07, 08)

- **Marca de fábrica:** “**Dysport (diseño)**”, registro número **152044**, en **clase 5** internacional, propiedad de la empresa IPSEN BIOPHARM LIMITED, inscrita desde el 20 de abril de 2005, con vigencia al 20/04/2015. (v.f 09, 10)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud del signo solicitado, al ser inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca inscrita, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Además se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e



individualizarla, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, trasgrediendo con ello el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH** dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la marca de su representada cuenta con un giro especializado que permite evitar confusión a la hora de su comercialización, destacándose el uso en hospitales y laboratorios como hecho trascendental en el análisis de la coexistencia con las marcas citadas, ya que es precisamente esa limitación la que permite que no exista confusión entre los consumidores, ya que este uso especializado hace que las marcas no compartan los mismos canales de distribución.

Continua manifestando la parte que no hay confusión con los signos **DIASTOP** y **DYSPORT**, ya que aunque las marcas pertenecen a la misma clase, el ámbito de protección no es similar dado que las marcas inscritas son de prescripción médica, mientras el signo solicitado es para realizar una serie de análisis clínicos en laboratorios y hospitales, los cuales por su naturaleza no son de consumo humano directo. Que la marca de su representada consiste en un diseño con palabras de color azul, mientras que la marca **DIASTOP**, se traduce como **día** para identificar diarrea y **stop** como alto, por su parte la marca **DYSPORT** cuenta con un empaque que identifica claramente a su fabricante y que parece dispensarse en solución inyectable, por lo que existe suficiente carga gráfica que permite distinguir los signos cotejados.

Asimismo, manifiesta que existen antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo idéntico que coexisten porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de comercialización, y para dichos efectos cita el Voto N°540-2008, de las 13:10 horas del 7 de octubre del 2008 respecto de la marca “**BAHÍA** (diseño) en clase 30 y



BAHÍA en clase 32. El uso de los productos conlleva necesidades distintas, por parte de los receptores al utilizarlos, por lo que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundirlos a la hora de adquirirlos, para lo cual la parte adjunta un listado de los productos y su uso, a efectos de que se tome en cuenta las diferencias en los productos y el campo de utilización aunque pertenezcan a la misma clase. Por todo lo anterior solicita se revoque la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, el que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que



identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. Bajo ese análisis, queda claro entonces que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “*DiaSpot*”, contienen una evidente similitud con los signos inscritos “**DIASTOP**” y “**Dysport (diseño)**”, todas en clase 05 internacional, por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas “*DiaSpot*” solicitada y “**DIASTOP**” y “**Dysport (diseño)**” inscritas, a **nivel visual** la distintividad entre ellas radica en elementos gramaticales que no le proporcionan el grado suficiente para poder coexistir registralmente, dado que como se puede observar entre ellas los signos cotejados la distintividad radica en las letras “**I – i – y**”, “**A – a**”, así como la letra “**r**” que



se utilizan en los signos tanto en letra mayúscula para unos y minúscula en otros, además del orden que mantienen estos elementos en unas y otras, lo cual no le proporciona al signo el distintividad necesaria, dado que esa identidad gráfica contenida en los signos produce que a nivel fonético su pronunciación sea casi idéntica, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de error y confusión en el que se encontrara el consumidor.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien es cierto las marcas cotejadas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que al encontrarse dentro de una misma actividad mercantil “farmacéutica” el consumidor medio al verlas las va a asociar dentro de una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual no solo va a producir un impacto directo en el mercado y los consumidores, sino que además a nivel comercial estos podrían considerar que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

Para el caso bajo examen, la situación no se ajusta dado que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, el solicitante indica que lo que desea proteger y distinguir en la clase



05 de la nomenclatura internacional son: ***“Kits de análisis de fármacos compuestos por tiras de prueba y reactivos de diagnóstico médicos para examinar fluidos corporales; reactivos para uso médico, todo lo anterior para uso exclusivo en hospitales y laboratorios”***, y los signos inscritos (v.f 07 al 10) el de la empresa PROMARLI S B, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que protege: ***“Productos farmacéuticos para uso humano”***, así como el de compañía IPSEN BIOPHARM LIMITED que protege: ***“Productos farmacéuticos, utilizados para tratamiento de distonias musculares, espasticidad, trastornos neurológicos, desórdenes musculares o anatómicos leves, algunos tratamientos de corrección de líneas faciales, hiperhidrosis, temblores y dolos”***, queda claro que su protección entre otros abarca el mismo tipo de productos como relacionados a nivel farmacéutico, y es mediante esta precisa información que el calificador procede a realizar su análisis, y con base a ello, es que logra determinar tal y como se ha indicado en el apartado anterior, que existe identidad u relación entre los productos que protegen las marcas inscritas con respecto a la solicitada. Asimismo, tampoco podríamos obviar, que los productos objetados se encontraran dentro de un mismo canal de distribución, y en razón de ello el riesgo de error y confusión es potencialmente inevitable, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por otra parte, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque el VOTO No. 540-2008 de las 13:10 horas del 7 de octubre de 2008, como sustento para sus argumentaciones en los cuales se debe apoyar el Órgano de alzada, para otorgar protección a la marca solicitada, no es de recibo, toda vez que las valoraciones u análisis realizados a los signos se encuentran sometidos al marco de calificación conforme a nuestra legislación, el cual no necesariamente puede ser de aplicación para el que se analiza, dado que cada solicitud de registro conlleva un estudio y análisis independiente.

En este sentido, obsérvese que de la cita del VOTO 540-2008, citado por la parte recurrente el Tribunal la denominación que fue analizada sobre los signos “BAHÍA (Diseño) en CI 30



y BAHÍA en CI 32, se indicó: “(...) *no pueden confundirse con los de las marcas debidamente inscritas “BAHÍA”, ya que confrontados puede concluirse que son de diferente naturaleza, sus productos pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades, y entre ellos no puede establecerse conexidad (...).*” (Resaltado es nuestro), situación la cual es contraria a la que nos encontramos, dado que los signos cotejados en el presente estudio pertenecen a una misma clase 05 del nomenclátor internacional, por lo que sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **ALERE SWITZERLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DiaSpot”** en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Luis Gustavo Alvarez Ramírez