



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0279-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “DUPLODOL”

LABORATORIOS SUED S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 633-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0834-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0788-0621, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SUED, S.R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, domiciliada en No. 27 de la Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo, República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:12:06 horas del 4 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2015, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUPLODOL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*analgésicos y antiinflamatorios*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:29:35 horas del 27 de enero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**Duodol**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **195425**, propiedad de la empresa **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO DE COSTA RICA S.A.**, para productos relacionados.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:12:06 horas del 4 de marzo del 2015, 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 “**DUPLODOL**” para la clase 5 internacional. [...]*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2015, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUED, S.R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Duodol**”, bajo el registro número **195425**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **NOVARTIS AG**, inscrita el 23 de octubre de 2009, y vigente hasta el 23 de octubre de 2019, para proteger y 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 dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*” (Ver folios 64 y 65).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**Duodol**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que con la coexistencia pacífica de ambas en el mercado no se lesiona derechos terceros, ya que la distinción que existe entre ambos signos no pone en riesgo la salud del consumidor, dada la diferencia gráfica y fonética que existe entre ambos productos, ya que la diferencia entre las marcas es evidente en virtud de que como corolario de la determinación de la diferencia gráfica, es fácilmente extraíble la diferencia fonética, al pronunciar ambos términos en forma continua y rápida, y dejar pasar un tiempo no



podrán confundirse al ser pronunciadas o escuchadas la marca **DUODOL**, cuya pronunciación genera una idea de **DOS**, generando además un sonido agudo y la marca solicitada **DUPLODOL** que genera que para su pronunciación deba emitirse un sonido más grave, así como una idea en la mente del consumidor de **DUPLICIDAD**, por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de la Ley de Marcas y con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se demuestra que la marca solicitada **DUPLODOL** y la marca registrada **DUODOL**, no son marcas similares, así como tampoco protegen los mismos productos, por lo que es posible la inscripción del signo **DUPLODOL** sin que ello pueda causar confusión en los consumidores.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o se encuentren relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar



un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: “DUPLODOL”	MARCA INSCRITA: “DUODOL”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“analgésicos y antiinflamatorios”.</i>	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.</i>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **“DUPLODOL”**, y la inscrita, **“Duodol”**, ya que se diferencian en la inclusión de las letras **“PL”** en la marca



solicitada, siendo en todo lo demás idénticas, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, pueden confundirse ya que el inicio y la terminación de ambas se pronuncia de forma idéntica.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”, por lo que procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca inscrita son de orden farmacéutico, siendo que los amparados por la marca inscrita son productos de esa misma naturaleza, es decir, abarca todos los productos farmacéuticos sin ningún límite, por lo que básicamente los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos dentro de esta. Por lo que además de la similitud entre los signos, los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), que ponga en riesgo el bien común, ello en protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

Como bien lo señaló el Registro, las marcas enfrentadas son similares gráfica y fonéticamente, comparten la mayoría de letras que las componen y en la misma disposición, no siendo suficiente la inclusión de las consonantes “**PL**” en la marca solicitada para evitar que se confundan en el mercado. Al respecto indicó el Órgano a quo “... *Sumado a lo anterior, y el hecho de que el signo solicitado comparta más de la mitad de las letras que conforman el signo*



inscrito, es lo que hace que a la hora de su pronunciación ambos signos son muy similares, recordemos que la primera impresión del consumidor siempre va hacer el elemento denominativo predominante (sin afán de dividir la marca), entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo; ...”, lo que este Tribunal avala.

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia, como lo indica el apelante.

En conclusión, por existir la posibilidad que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**Duodol**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DUPLODOL**”, para los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SUED, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:12:06 horas del 4 de marzo de 2015, la cual 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, No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SUED, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:12:06 horas del 4 de marzo de 2015, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUPLDOL**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33